

Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum

Rouf Fajrin Widianoro

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta, Indonesia
rfajrin25@gmail.com**

Abstract

Brand registration is a crucial aspect of running a product for business advantage. It is very important that the parties will fight over the brand even though there are many other brands that can be used because the brand serves as the business image. In Indonesia, trademark registration and legal protection of counterfeit marks are regulated in Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. This is a normative legal research, which the study concludes that the laws and regulations that have been enacted are deemed sufficient to provide legal protection against trademark disputes that may arise. However, the problem lies in the subject matter, namely the operator who examines the application for registration of the mark and the applicant for the mark.

Key Words: Brand registration; legal protection

Abstrak

Pendaftaran merek merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu produk untuk keuntungan bisnis. Sangat penting bahwa pihak-pihak akan memperebutkan merek meskipun masih banyak merek lain yang dapat digunakan karena merek berfungsi sebagai citra bisnis. Di Indonesia, pendaftaran merek dan perlindungan hukum atas merek tiruan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dirasa cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sengketa merek yang mungkin timbul. Namun persoalannya terletak pada subyeknya, yakni operator yang memeriksa permohonan pendaftaran merek dan pemohon merek.

Kata-kata Kunci: Pendaftaran merek; perlindungan hukum

Pendahuluan

Merek (bahasa Inggris: *brand*) atau jenama adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis berbunyi “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hu[m] dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Merek merupakan jantungnya keberlangsungan sebuah bisnis, karena melalui mereklah suatu produk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan ketika masyarakat luas sudah fanatik terhadap suatu merek, masyarakat tidak mau memandang merek lainnya. Artinya merek merupakan alat yang membuat suatu produk menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Berkaca dari keuntungan yang didapat dari pentingnya “nama” yang terkandung pada sebuah merek, tentunya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sengketa merek dan/atau memiliki sebutan merek yang mirip/serupa.

Terhadap segala kepentingan yang berkaitan dengan merek, maka dari itu perlunya untuk mendaftarkan merek terhadap produk bisnis tersebut. Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan pihak lain, karena penggunaan merek menyangkut citra bisnis. Merek juga dipergunakan sebagai alat pembeda terhadap identitas suatu produk dengan produk lainnya. Dengan mendaftarkan Merek, maka pemilik Merek mendapatkan hak atas merek. Pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga pihak lain yang ingin memproduksi barang dengan Merek yang sama berkewajiban mendapatkan lisensi dari pemegang hak atas merek. Selain itu, pemegang hak atas merek juga dapat meminta pihak lain yang memproduksi barang dengan Merek yang sama untuk membayar royalti atas penggunaan lisensi tersebut. Melalui hal ini dapat dilihat nilai ekonomis dari suatu produk yang dilindungi Mereknya.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan regulasi yang ketat terhadap proses pendaftaran merek, akan tetapi faktanya masih terdapat perselisihan sengketa merek yang memiliki kemiripan

¹<https://Smartlegal.Id/Hki/Merek/2020/06/30/Seberapa-Penting-Pendaftaran-Merek-Bagi-Umkm-Ini-Penjelasan/>, 10 Januari 2021, 13:00.

nama, yang terbaru adalah Grab Indonesia vs Grab Toko Indonesia. Terhadap merek yang memiliki kemiripan, yang mana sudah berjalannya suatu bisnis. Apabila terjadi sengketa tentunya dapat merugikan pihak yang digugurkan mereknya. Diperlukan start merek bisnis lagi untuk membuat merek baru, dan membutuhkan usaha yang tidak mudah. Maka dari itu agar dikemudian hari tidak terdapat kesalahan yang sama, diperlukan pemahaman tentang pendaftaran merek sebagai sarana perlindungan hukum untuk bisnis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana proses pendaftaran sebuah merek? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap sengketa merek?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui proses pendaftaran sebuah merek? *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek?

Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, metode pendekatan yang dipergunakan penulis adalah perundang-undangan, data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud bahwa peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pendaftaran Merek sebagai Sarana Perlindungan Hukum untuk Pelaku Bisnis

Kegiatan untuk memperkenalkan dan mempopulerkan merek dagang merupakan suatu syarat untuk berhasilnya perusahaan memasarkan produk tersebut, karena itu dilakukanlah melalui “penggunaan merek” bagi produk usaha untuk membedakannya dengan produk pesaing lain Bill Gates mengatakan bahwa merek adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan penguasaan pasar. Tidak heran jika banyak produsen dan pengusaha yang rela menghabiskan miliaran rupiah untuk promosi. Semua barang pada dasarnya dikitikan dengan merek, seperti Coca Cola, FedEx, StarMild dan lain-lain. Suatu merek adalah label

yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberi warna dan getaran pada produk atau jasa.²

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini pemakainnya digunakan secara kolektif, tetapi pengertian merek kolektif yaitu sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya³

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula.⁴ Merek mempunyai fungsi

²Jackie Ambadar, Mirranty Abidin & Yanti Isa, *Mengelola Merek*, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta Selatan, 2007, hlm. 2.

³ Iffan Alif Khoironi, “Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll”, *UNNES Law Journal*, 2 (2), 2013, hlm. 132.

⁴ Syahrin Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 110.

untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain.⁵

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan tentang Tata Cara Permohonan pendaftaran merek, sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia;
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah permohonan pendaftaran telah diajukan, Menteri melakukan penumuman terhadap permohonan pendaftaran melalui berita resmi merek, apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pendaftaran merek yang didaftarkan, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan tentang Keberatan yang bisa dilakukan, sebagai berikut:

⁵ Sulastrri, Satino & Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 165.

1. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
3. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Terhadap keberatan yang diajukan, pemohon dapat melakukan sanggahan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Mekanisme pengumuman, sanggahan dan keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berfungsi sebagai tahap pengujian terhadap suatu merek. Agar tidak ditetapkannya dua merek yang serupa dan/atau memiliki kemiripan. Permasalahan terbaru di Indonesia yang berkaitan dengan merek antara, Grab Indonesia dan Grab Toko Indonesia. Grab Indonesia dikabarkan bakal mengambil langkah hukum atas kesamaan nama yang digunakan oleh Grab Toko atau Grab Toko Indonesia. Grab Toko adalah platform lokapasar gawai yang hadir di Indonesia pada akhir 2020. Platform ini agresif menjual gawai dengan harga murah. Sementara merek Grab adalah salah satu perusahaan sebuah perusahaan teknologi mobile terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, merchant, dan juga bisnis. Grab juga tercatat sebagai salah satu penyandang status decacorn pertama di Asia Tenggara. Merek Grab, sudah ada sejak 2012. Sementara itu, dikutip dari laman Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Grab Toko Indonesia baru didirikan pada 27 November 2020.⁶

Mengapa pendaftaran terhadap merek yang serupa bisa lolos mendapatkan legalitas sebagai sebuah merek. Banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh *bad applicant* (pendaftar beritikad buruk) masih lolos terdaftar di Ditjen HKI. Misalnya, merek Gucci asal Italia yang didompleng dengan merek Guchi, merek

⁶<https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20210107/16/1340059/Grab-Indonesia-Vs-Grabtoko-Siapa-Berhak-Menyandang-Nama-Grab>, 10 Januari 2021, 13:00.

Koyo asal Jepang vs Koyo berlogo kelaher, merek Ikea asal Belanda vs Ikea 168, merek Sebamed asal Jerman vs Seba dan Ferarri asal Italia vs Ferrari versi Indonesia. Kebanyakan *bad applicant* mendaftarkan ke kelas yang bukan eksention dari bisnis dimana merek tersebut berasal, dari hasil plesiran di luar negeri itu *bad applicant* mengetahui merek-merek asing. Setelah dicek di Indonesia merek itu belum terdaftar, maka merek asing itu pun didaftarkan atas nama *bad applicant*. Sengketa timbul lantaran verifikasi pendaftaran merek bermasalah. Ada (pemeriksa) yang nakal. Penyebab lain adalah ketidaktelitian pemeriksa, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akibatnya, proses pendaftaran merek menjadi kacau.⁷ Penulis menilai salah satu celah hukum mengapa bisa merek yang memiliki kemiripan mendapatkan legalitas adalah Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 bulan.
3. Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Terhadap permohonan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dapat diajukan keberatan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi bahwa tidak semua pihak yang memiliki hak atas merek selalu mengecek Berita Atas Merek guna mencari tahu apakah dalam Berita Atas Merek yang dikeluarkan terdapat Merek yang memiliki kemiripan nama dengan Merek yang dimilikinya. Ketelitian dan Kehati-hatian oleh operator pemeriksa atas permohonan pendaftaran merek menjadi salah satu harapan agar tidak terjadi sengketa merek.

Terdapat pengecualian dalam permohonan pendaftaran merek, Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Merek tidak dapat terdaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22440/melawan-kenakalan-di-balik-pendaftaran-merek/>, 10 Januari 2021, 13:00.

- dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 5. Tidak memiliki daya pembeda;
 6. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum; dan/atau
 7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Terdapat 2 sistem untuk memperoleh hak atas merek, yaitu Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Bagi negara yang menganut sistem deklaratif, perlindungan terhadap merek diberikan kepada mereka yang menggunakan merek tersebut pertama kali. Dalam sistem ini, pendaftaran merek tidak diwajibkan. Setiap orang bebas untuk mendaftarkan atau tidak merek yang akan digunakannya. Pemilik merek berhak menggunakan mereknya dan berhak atas hak eksklusif merek tersebut sepanjang ia bisa membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut. Sedangkan dalam sistem konstitutif, hak eksklusif atas merek diberikan kepada mereka yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali dalam Daftar Umum Merek.⁸ Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.⁹

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak atas Merek

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pemilik Merek yang mereknya ditiru oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Merek. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi:

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

⁸Nur Febry Rahmadhiani, Catharina Ria Budiningsih, "Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea", *e-journal UNISBA*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 143-144.

⁹Oktiana Indi Hertyanti, Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah), *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm. 54.

Terhadap kemiripan merek yang masih dipergunakan pada saat diajukan gugatan, Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang berbunyi “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.” Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang merek hanya dapat diajukan kasasi.

Penyelesaian sengketa lainnya yang bisa dilakukan terhadap sengketa merek yaitu, penyelesaian sengketa melalui pidana. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.” Delik aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, barulah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian.¹⁰

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.¹¹

Ada dua konstruksi gugatan yang diajukan, yakni gugatan pembatalan atau penghapusan merek. Pembatalan merek diajukan lantaran ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dulu terdaftar milik orang lain. Sementara, penghapusan pendaftaran diajukan bila merek terdaftar tidak dipakai.¹²

¹⁰Alimuddin Sinurat Runtung, Suhaidi, Mahmud Mulyadi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No.2, 2014, hlm. 7.

¹¹Sulastrri, Satino, & Yuliana Yuli W, *Loc. Cit.*, hlm. 167.

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22440/melawan-kenakalan-di-balik-pendaftaran-merek/>, 10 Januari 2021, 13:00.

Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:¹³

1. Atas prakasa DJHKI;
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
3. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi, Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.

Penutup

Adapun penutup yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Pendaftaran merek telah memiliki regulasi yang cukup ketat dimulai dari permohonan pendaftaran atas suatu merek sampai dikeluarkannya sertifikat Hak atas Merek. Akan tetapi masih terdapat persoalan seperti pemohon dengan *bad applicant* (beritikad tidak baik) dan operator pemeriksa permohonan pendaftaran merek yang masih meloloskan merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain, sehingga menimbulkan sengketa atas Merek dikemudian hari. *Kedua*, Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 terhadap sengketa merek yang terjadi melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga. Terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi. Alternatif penyelesaian sengketa lainnya melalui Laporan Pidana, Laporan pidana pada sengketa Merek bersifat delik aduan. Maka dari itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih ketat agar operator pemeriksa dalam mengesahkan permohonan pendaftaran merek tidak salah mengesahkan merek yang memiliki kemiripan nama.

Daftar Pustaka

Buku

Ambadar, Jackie, Mirranty Abidin & Yanti Isa, *Mengelola Merek*, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta Selatan, 2007.

¹³<http://Bpatp.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/Index.Php/Teknologi-Pertanian/47-Hki/Merek/81-Penghapusan-Dan-Pembatalan-Merek-Terdaftar->, 10 Januari 2021, 13:00.

Tugas Akhir

Oktiana Indi Hertiyanti, Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah), *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Jurnal

Alimuddin Sinura Runtung, Suhaidi & Mahmud Mulyadi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek", *USU Law Journal*, Vol.2. No.2, September 2014.

Iffan Alif Khoironi, "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll", *UNNES Law Journal Ulj 2* (2), 2013.

Nur Febry Rahmadhiani & Catharina Ria Budiningsih, "Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea", *e-journal UNISBA*, Vol. 15, No. 2, 2017.

Sulastri, Satino & Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016.

Internet

"Grab Indonesia Vs Grabtoko: Siapa Berhak Menyandang Nama 'Grab'?", <https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20210107/16/1340059/Grab-Indonesia-Vs-Grabtoko-Siapa-Berhak-Menyandang-Nama-Grab>, diakses 10 Januari 2021.

"Melawan Kenakalan Di Balik Pendaftaran Merek", <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Hol22440/Melawan-Kenakalan-Di-Balik-Pendaftaran-Merek/>, diakses 10 Januari 2021.

"Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar", <http://Bpatp.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/Index.Php/Teknologi-Pertanian/47Hki/Merek/81-Penghapusan-Dan-Pembatalan-Merek-Terdaftar->, diakses 10 Januari 20

"Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM? Ini Penjelasannya!", <https://Smartlegal.Id/Hki/Merek/2020/06/30/Seberapa-Penting-Pendaftaran-Merek-Bagi-Umkm-Ini-Penjelasannya/>, diakses 10 Januari 2021.