

PENGAJUAN GUGATAN PELANGGARAN MEREK GoTo TERHADAP GOJEK DAN TOKOPEDIA (GOTO) KARENA MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA

Panji Mario Sianturi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: panjim59@gmail.com

Suatra Putrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: suatra_putrawan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum merek ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta bentuk upaya hukum apabila memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan barang dan/atau jasa satu dengan barang dan/atau jasa lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana pendekatan ini melalui beberapa pendekatan seperti undang-undang, pendekatan konsep, dan juga melakukan analisis dengan menelaah undang-undang yang ada kaitannya dengan isu yang sedang dibahas serta studi dokumen (documentary study) dengan cara mengkaji literatur-literatur tertentu. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai merek mendapatkan suatu perlindungan apabila merek tersebut sudah di daftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa bentuk upaya hukum bilamana memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain; gugatan penghapusan, gugatan pembatalan, dan gugatan yang diajukan oleh GoTo Financial Technology yaitu gugatan pelanggaran.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Merek, Gugatan Pelanggaran.

ABSTRACT

This research This study aims to examine the legal protection of trademarks in terms of law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and forms of legal remedies if the marks have similarities in principle or in whole. A mark is an identification mark to distinguish one goods and/or services from other goods and/or services. The research used in this article is a normative juridical legal research method, where this approach goes through several approaches such as laws, concept approaches, and also conducts analysis by examining existing laws with the types of issues being discussed as well as document studies (documentary). study) by reviewing certain literatures. The results of this study explain that a brand can get protection if the mark is already registered with the Directorate General of Intellectual Property (Ditjen KI) and already got a certificate from the institution. Based on the Law on Trademarks and Geographical Indications that the form of legal remedies when using a mark that has the same principal or classified into several types, among others; deletion lawsuits, cancellation lawsuits, and lawsuits filed by GoTo Financial Technology are lawsuits for violations.

Keywords: Marks, Marks Protection, Violations Lawsuit.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara terbentuk dari berbagai macam unsur yang mana salah satunya ialah adanya masyarakat. Salah satu negara yang dijuluki sebagai paru-paru dunia dengan jumlah masyarakat yang cukup besar dan padat di kawasan Asia Tenggara dan dunia yang bernama Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi yang memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman bangsa Indonesia dapat terlihat dari suku bangsa, agama, RAS, Budaya, bahasa, alat musik, serta tidak lain dan tidak bukan adalah sumber kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah beragam. Kekayaan intelektual berkembang seiring dengan berjalannya waktu, pada mulanya kekayaan intelektual di rancang untuk mencakup bidang-bidang tertentu seperti kepemilikan karya sastra, penemuan, artistik, serta merek dagang. Namun dewasa ini hal tersebut berkembang hingga mencakup desain dan model, hak produksi tanaman, hak terkait, topografi semi konduktor, database, indikasi geografis, rahasia dagang, ekspresi budaya tradisional dan berbagai perkembangan karya yang memang masuk ke dalam bidang kekayaan intelektual.

Merek merupakan suatu kekayaan intelektual yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga persaingan sehat, dimana merek dapat ditampilkan sebagai sebuah tanda ataupun grafis untuk membedakan dengan barang/jasa lainnya. biasanya objek haknya tidak berbentuk/berupa sehingga bukan suatu benda berbentuk/berupa yang mendapatkan suatu perlindungan melainkan apa yang terkandung di dalamnya yang akan dilindungi oleh pemerintah. Pada dasarnya benda tersebut dinamakan benda immateril (benda tidak berbentuk/berupa).¹ Hal ini pun di dukung oleh pernyataan Tomi Suryo Utomo yang mengatakan bahwa kekayaan intelektual erat kaitannya dengan benda tidak berbentuk/berupa sehingga hal-hal yang tercipta langsung dari suatu pemikiran manusia haruslah didaftarkan ke lembaga terkait yaitu Ditjen KI².

Kekayaan intelektual atau karya-karya intelektual yang lahir dari ide dan kreasi manusia sangatlah beragam yang mana contoh dari kekayaan intelektual ialah hak merek. Dalam pengertiannya merek adalah penemuan suatu karya dimana terdapat kolaborasi antara logo, lambang dan nama sehingga memiliki ciri khas di dalamnya yang tidak dapat ditiru oleh orang lain apabila merek tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum.³ Merek pun pada dasarnya bisa disebut sebagai tanda pengenal suatu produk yang biasanya dipakai oleh para pengusaha untuk dapat mengenalkan merek yang mereka buat kepada masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi dan dedikasi dari pemerintah/negara, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif (*exclusive*), dimana penemuan dari penciptanya akan diberikan suatu penghargaan (*reward*) dan juga suatu perlindungan hukum kepada benda-benda, ide-ide, kreasi-kreasi dari hasil pemikiran manusia karena sudah mau mengorbankan waktunya untuk menemukan suatu ciptaan baru. Namun sebelum kita

¹Aldison, Kevien Dicky. Sunarjo. Djaja, Hendra. "Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya" *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, No 1 (2021) 2.

²Windiantina, Wiwin. Dermawan, I Made. Permanasari, Diah Irianti. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat" *Jurnal Bhakti Hukum* 1, No 1 (2022) 5.

³Habibi, Miftakhur Rokhman dan Saidah, Rohmatul Lailatus. "Hak Kekayaan Intelektual di Bidang merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Purnama Berazam* 2, No 1 (2020) 3.

memakai merek tersebut alangkah baiknya kita mendaftarkan merek kita kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) untuk mendapatkan perlindungan hukum serta agar orang lain tidak bisa sembarangan menggunakan merek tersebut. Karena apabila merek tersebut tidak didaftarkan kepada Ditjen KI maka merek tersebut dapat dipakai oleh orang lain, bahkan orang lain mungkin akan mendaftarkan merek yang sudah dibuat sebelumnya. Merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya pun masih sering untuk ditiru hingga menyerupai aslinya oleh pihak yang tidak diketahui dan tidak bertanggung jawab, terlebih lagi jika merek itu belum sama sekali didaftarkan kepada Ditjen KI.

Selain menjadi fungsi pembeda, merek pun dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk dapat memilah-milah suatu produk yang sudah memiliki kualitas/asli dengan produk yang hanya dapat meniru produk yang asli (KW) sehingga terlihat serupa, merek juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Fungsi pertama sebagai jaminan reputasi, jaminan reputasi ini berkaitan erat dengan produsen, yang mana produsen akan memilih suatu merek yang memiliki kualitas yang tinggi dan orang-orang sudah mengenal merek tersebut sehingga pada dasarnya merek pun memiliki unsur kepercayaan tersendiri (*trust*). Kedua merek sebagai fungsi promosi, merek saat ini dapat dikatakan sebagai sarana memperkenalkan suatu produk baru sehingga merek tersebut bisa dikenal luas di khalayak ramai. Fungsi ketiga ialah merek sebagai rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, dimana merek dalam hal ini mempunyai peran yang penting dan vital contohnya merek dapat digunakan sebagai wadah untuk mengendalikan pasar sehingga dapat menimbulkan investasi baik dalam ataupun luar negeri⁴.

Merek saat ini menjadi perbincangan hangat di dunia internasional maupun nasional, sayangnya pelanggaran merek masih kerap terjadi. Oleh sebab itu merek sebagai suatu kreasi cipta yang tertuang dari jerih payah/pemikiran manusia haruslah memiliki perlindungan hukum. Di era globalisasi merek mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk menjaga agar persaingan tetap berjalan dengan sehat ataupun *supportif*⁵

Merek sebenarnya sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia, itu semua bisa terlihat dari banyaknya tempat di dunia ini yang selalu berhubungan langsung dengan merek. Merek pun sangat melekat pada produk barang ataupun jasa. Mulai dari pakaian hingga transportasi juga selalu memiliki tanda yang melekat yang disebut dengan merek. Tujuannya agar ada daya pembeda antara produk yang original dan produk palsu (KW). Selain itu juga, merek sangat berperan penting dalam hal perilaku masyarakat akhir-akhir ini⁶.

Seiring dengan berjalannya waktu merek menjadi suatu aspek yang harus diperhatikan dalam suatu produk, akhir-akhir ini sedang ramai kasus-kasus terkait hak merek, mulai dari kasus artis yang memiliki restoran bernama "Geprek Bensu" dan sekarang yang masih belum menemui titik terang yaitu kasus yang menimpa dua strat up terkenal yang bernama Gojek dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia saat ini sudah

⁴Husnulwari, Sri. "Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah" *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 9, No 1 (2012) 3.

⁵Rahmi,Janed. *Hukum Merek(Trade Mark LAW) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), 60.

⁶Khoironi, Iffan Alif, "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll" *Unnes Law Journal* 2, No 2 (2013) 132.

melakukan merger sehingga mengakibatkan timbulnya nama baru yang mana di sebut "GOTO".

PT Terbit Finacial Technology yang mengaku sudah lebih dulu memakai merek produk yang bernama "GoTo" melayangkan gugatan pelanggaran kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk menggugat dua perusahaan besar yakni PT Aplikasi Karya anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia karena memakai merek yang sama yaitu "GOTO". Gugatan ini dilayangkan karena merek yang digunakan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Penelitian ini merupakan buah hasil dari penelitian terdahulu yaitu jurnal yang berjudul "Perlindungan Merek Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia" yang ditulis oleh Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy pada tahun 2018 yang mana penelitian ini berfokus terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia serta akibat hukum bagi pelanggar hak merek terkenal di Indonesia. Penelitiann ini menghasilkan bahwa hukum di Indonesia melindungi setiap merek yang sudah didaftarkan dan menghukum semua orang yang melanggar merek terkenal. Penelitian ini pada dasarnya membahas mengenai perlindungan merek apabila ditinjau dari undang-undang merek serta upaya hukum apabila memakai merek yang sama, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga ialah mengenai objek penelitian yang diteliti merupakan masalah yang baru terjadi di tahun 2022. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang bagaimana perlindungan hukum merek ditinjau dari undang-undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta bagaimana bentuk upaya hukum apabila memakai merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum merek ditinjau dari undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum apabila memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum merek ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bentuk upaya hukum apabila memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan "Pengajuan Gugatan Pelanggaran Merek GoTo Terhadap Gojek Dan Tokopedia (GOTO) Karena memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya" menggunakan penelitian hukum yuridis normatif melalui beberapa pendekatan seperti undang-undang, pendekatan konsep, dan juga melakukan analisis dengan menelaah undang-undang yang ada kaitannya dengan isu yang sedang dibahas. Pendekatan konsep yuridis normatif ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang⁷. Penelitian ini pula dilakukan

⁷Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum Edsi Revisi* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 133.

melalui studi dokumen (documentary study) dengan cara mengkaji literatur-literatur tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Seiring dengan berjalannya waktu pengertian mengenai merek terus berubah-ubah pada mulanya merek diatur di dalam UU No 21 TH. 1961 yang mana mengatur perihal merek perusahaan dan merek perniagaan namun regulasi terkait UU tersebut diamandemen menjadi UU. No. 15 Th 2001 yang berkaitan dengan Merek, yang mana disana dijelaskan bahwa merek ialah *"tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau \jasa"*. Namun saat ini pengertian tersebut mengalami perubahan karena mengalami perubahan/amandemen, dimana peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait merek ialah UU No. 20 Th. 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana dalam Pasal 1 butir 1 nya pun mengatur terkait pengertian merek. Merek menurut UU No 20 Th.2016 ialah *"tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"*.

Undang-Undang merek mengatur banyak hal salah satunya ialah mengatur perihal jenis-jenis merek. Merek pada umumnya di bagi menjadi 3 jenis. Pertama ialah merek dagang yang digunakan oleh para pelaku usaha/pedagang pada barang yang perjual-belikan, yang memiliki fungsi sebagai pembeda antara barang yang satu dengan barang lainnya⁸. Sedangkan merek jasa ialah merek yang dipakai oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk dapat membedakan mana merek jasa yang asli dan mana merek jasa yang palsu. terakhir ialah merek kolektif yang memiliki arti bahwa merek yang dipakai oleh seseorang atau sekelompok orang, yang dipakai pada barang dan jasa namun memiliki ciri yang sama serta memiliki fungsi sebagai pembeda antara barang yang satu dengan barang lainnya.

Pada umumnya merek akan memperoleh suatu penjaminan dari hukum yang berlaku apabila merek tersebut memang sudah didaftarkan sebelumnya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sehingga merek tersebut memiliki sertifikat merek sebagai bukti pendaftaran atas merek itu sendiri. Pendaftaran merek kepada (Ditjen KI) tidak semuanya dapat diterima, (Ditjen KI) terkadang menolak beberapa merek yang diajukan⁹. Penolakan merek oleh (Ditjen KI) dibagi menjadi 2 jenis yaitu penolakan secara absolut karena merek tersebut bersifat universal biasanya alasannya seperti tidak memiliki daya pembeda, bertentangan dengan ideologi dan juga dasar negara, dll. Sedangkan apabila penolakan secara relatif lebih kepada penolakan secara subjektif, biasanya alasan penolakannya karena memiliki suatu persamaan dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya di Ditjen KI.

⁸Mahdi, Faisal. Santoso, Budi dan Mahmudah, Siti. "Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)". *Diponogoro Law Journal* 5, No 3 (2016) 3.

⁹Dharmawan N.K.S.dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*.(Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 42-45.

Perlindungan merek erat kaitannya juga dengan sistem pendaftarannya. Sistem pendaftaran merek dibagi menjadi dua sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) dan sistem pendaftaran konstitutif (*First to file system*). Pada mulanya Indonesia sendiri pernah memakai sistem deklaratif, saat itu perturan yang diterapkan yakni UU No. 21 Th. 1961, dimana sistem pendaftarannya dilakukan secara deklaratif. Dengan adanya perubahan di masyarakat, sistem pendaftaran merek pun berubah seiring dengan berjalannya waktu sehingga sistem pendaftaran merek sebelumnya terlihat kurang efektif untuk diterapkan dan juga kurang menjamin suatu kepastian hukum, karena kerap kali menimbulkan permasalahan terkait orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Selain itu juga kelemahan yang dapat terlihat ialah sering terjadinya pembajakan terhadap merek sehingga banyak sekali sengketa atas merek pada saat itu¹⁰. Namun saat ini sistem pendaftaran suatu merek sudah memakai sistem konstitutif yang mana memiliki pengertian apabila seseorang yang pertama kali mendaftarkan mereknya dan merek itu sah terdaftar maka orang itulah yang berhak menggunakan merek itu. Perlindungan, keefektifan, dan kepastian hukum dapat terlihat di dalam sistem ini.

Jangka waktu perlindungan merek pada dasarnya diatur dalam suatu peraturan. Hal tersebut tertulis langsung dalam Pasal 35 UU No. 20 Th. 2016 dimana sejak tanggal penerimaan merek sampai dengan 10 (sepuluh) tahun merek tersebut memiliki masa berlaku dan merek tersebut dapat diperpanjang kembali dengan kurun waktu yang tidak berbeda dari sebelumnya. Permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya merek dengan dikenai denda sebesar biaya perpanjangan. Pemilik merek atau kuasanya dapat melakukan permohonan perpanjangan secara langsung. Permohonan perpanjangan dalam regulasinya dapat dilihat pada Pasal 36 menyebutkan bahwasanya permohonan perpanjangan merek dapat disetujui apabila pemilik merek/kuasanya melampirkan beberapa surat tentang :

- a) Merek yang ingin diperpanjang masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam sertifikat merek ;
- b) Barang atau jasa masih diproduksi atau masih diperdagangkan.

Seiring dengan adanya UU. No. 20 Th. 2016, tata cara ataupun syarat-syarat untuk mendaftarkan suatu merek pun diatur di dalamnya. Tepatnya dapat terlihat pada Pasal 4 sampai Pasal 19 undang-undang merek dan indikasi geografis. Proses pendaftaran merek pun harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu sebelum merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Tata cara pendaftaran merek dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya :

- a) Permohonan

Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan ataupun diajukan oleh dirinya sendiri atau di wakili oleh kuasanya secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelktual.

- b) Pemeriksaan Formalitas

pemeriksaan formalitas tujuannya ialah untuk memeriksa apakah persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada,

¹⁰Murjiyanto R, "Konep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke Dalam Sistem "Konstitutif")". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24 No 1 (2016) 53.

dimana persyaratan-persyaratan/formulir-formulir yang diperlukan tertera dalam undang-undang merek salah satunya seperti bukti prioritas.

c) Pengumuman

Tahapan selanjutnya ialah tahapan pengumuman yang mana tahapan ini akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari masa publikasi akan dilangsungkan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan publikasi merek, serta publikasi tersebut akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Namun dalam tahap ini pun apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan di publikasikannya merek tersebut, pihak yang merasa dirugikan dan menggagap bahwa merek tersebut belum pantas untuk didaftarkan maka pihak yang mengajukan keberatan tersebut harus memberikan alasan-alasan mengapa pihak tersebut merasa keberatan dengan merek tersebut pastinya juga harus di dukung dengan bukti-bukti yang konkret juga.

d) Pemeriksaan substantif

Dalam hal peninjauan kembali merek yang dilakukan oleh pemeriksa merek, merek dapat ditolak ataupun dapat didaftarkan sehingga mendapat sertifikat merek. Pengaturan terkait proses pemeriksaan ini tertuang langsung dalam suatu regulasi, tepatnya diatur langsung dalam pasal 23 dan 24 UU Merek. Di dalam hal peninjauan kembali ini membutuhkan waktu yang cukup banyak yang mana pemeriksaan substantif ini paling lama berlangsung selama 150 (seratus lima puluh) hari. Tahapan pemeriksaan substantif membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan ditahap ini lah apabila ada keberatan yang diajukan oleh pihak manapun terkait merek yang sedang diperiksa, maka keberatan itu pun akan menjadi pertimbangan apakah merek ini layak untuk didaftarkan atau ditolak.

e) Sertifikat

Setelah merek itu terdaftar pihak yang mendaftarkan merek tersebut akan diberikan sertifikat atas bukti kepemilikannya atas merek tersebut. Namun seperti yang sudah tertera dalam undang-undang bahwa sertifikat merek yang sudah didapatkan dalam kurun waktu sekitar 18 (delapan belas) hari tidak diambil oleh pemohon/pemilik merek maka merek tersebut dapat ditarik dan juga dapat di hapuskan oleh lembaga terkait. Di tahapan inilah merek sudah mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak dapat dipakai sembarangan ataupun dijiplak oleh pihak terkait, bilamana merek tersebut dijiplak pemilik merek dapat melakukan tindakan hukum.

3.2. Bentuk Upaya Hukum Apabila Memakai Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan.

Adanya suatu perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan pemilik merek, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memiliki

tanggung jawab mengatasnamakan mereknya dengan merek yang telah di daftarkan tanpa seizin pemilik merek, tentunya akan membuat pemilik merek dirugikan. Sebagai pihak yang sangat dirugikan, pemilik merek berhak menempuh jalur hukum agar hal serupa tidak akan terjadi lagi kedepannya. Pemegang merek yang sah dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan niaga dengan mengajukan gugatan. sejatinya pengadilan niaga di Indonesia hanya terdapat di lima kota besar saja Gugatan merupakan bentuk upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Gugatan terhadap merek di bagi menjadi beberapa antara lain :

a) Gugatan Penghapusan.

Gugatan penghapusan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang oleh pemilik merek ataupun kuasanya. Pada prinsipnya, bilamana suatu merek yang sudah terdaftar dan memperoleh jaminan hukum maka merek tersebut haruslah dipakai oleh pemilik merek. Merek sejatinya harus terus dipakai oleh pemilik merek karena bilamana suatu merek yang telah terdaftar secara sah dan telah mendapatkan sertifikat merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak digunakan oleh pemilik merek yang sah maka dari itu suatu negara, instansi, maupun pihak yang memiliki kepentingan dapat mengambil alih merek tersebut dengan melakukan suatu upaya hukum yang disebut gugatan penghapusan merek. Menghapus merek sendiri mengindikasikan bahwa orang lain dapat menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu karena hak eksklusif yang diberikan terhadap merek tersebut dihapuskan¹¹.

Dalam hal penghapusan suatu merek pada dasarnya dapat dilakukan oleh menteri-menteri terkait atau biasa dikenal dengan "prakarsa menteri". Dalam melayangkan suatu gugatan penghapusan, menteri dapat melakukan hal tersebut apabila dirasa merek yang sudah terdaftar terindikasi memiliki unsur yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada serta dengan ideologi negara Indonesia, UUD 1945, agama, moralitas, dll. Namun gugatan penghapusan yang dilakukan atas dasar prakarsa menteri ini hanya dapat digunakan bilamana telah mendapat usulan dari komisi bidang banding merek¹².

Sesuai dengan Psal 74 aya (1), disana dikemukakan bahwasannya pihak lain pun boleh melakukan gugatan penghapusan suatu merek terdaftar yang mana, di dalam undang-undang pihak lain ini disebut pihak ketiga. Sebenarnya dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail siapa sebenarnya pihak ketiga itu. Peranan ataupun tujuan pengaturan ini merupakan wujud kepedulian

¹¹Girindra, I Gusti Ngurah Bagus Girindra dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Kualifikasi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Gugatan Penghapusan Merek di Indonesia". *Jurnal Kekhusan Peradilan Fakultas Hukum Udayana* 7, No 2 (2018) 7.

¹²Masnun, Muh Ali dan Pratama, Radhyca Nanda. "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.8, No 3 (2020) 6.

masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap merek-merek yang sudah didaftarkan¹³.

b) Gugatan Pembatalan.

Pengaturan mengenai gugatan pembatalan merek pada dasarnya lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 76-79 ayat (1) yang membahas terkait merek yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa pihak yang memiliki kepentingan sajalah yang dapat mengajukan pembatalan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21¹⁴. Prof. Dr. Rahmi Janed mengatakan bahwa pembatalan merek memiliki suatu tujuan yang mana tujuannya ialah untuk menghilangkan keberadaan dari merek yang sah dari daftar umum merek serta untuk membatalkan legalitas sertifikat yang telah diberikan oleh Ditjen KI terhadap pemilik merek. Hal tersebut sejatinya dilakukan pihak-pihak tertentu.

Seperti yang sudah diuraikan bahwa yang dapat melakukan atau mengajukan gugatan ialah pihak yang memiliki kepentingan. Pihak yang memiliki kepentingan ini dapat berupa pemilik merek terdaftardan lembaga-lembaga terkait lainnya. Gugatan pembatalan pada dasarnya masih dapat didaftarkan apabila merek tersebut masih terdaftar sekitar 5 (lima tahun) terhitung sejak merek tersebut didaftarkan. Pengadilan niaga adalah pengadilan untuk menyelesaikan sengketa merek sehingga gugatan pembatalan merek dapat ditujukan di pengadilan tersebut. Pada dasarnya gugatan pembatalan merek juga memiliki pengecualian, dimana gugatan pembatalan merek tidak mengenal batas waktu sehingga gugatan tersebut dapat dilakukan kapan saja bilamana merek tersebut memiliki unsur-unsur yang bertentangan langsung dengan ideologi negara Indonesia merek tersebut dapat dibatalkan.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat berdampak pada suatu perjanjian lisensi merek berakhir, namun demikian pembatalan merek tidak berdampak pada hapusnya hak penerima lisensi merek, yang mana penerima lisensi merek masih dilindungi. Pasal yang memberikan perlindungan pada penerima lisensi ialah Pasal 48 undang-undang merek dan indikasi geografis¹⁵.

c) Gugatan Pelanggaran.

Hampir sama dengan gugatan-gugatan lainnya, gugatan pelanggaran haruslah diajukan oleh pemilik merek atau dapat di wakikan oleh kuasa hukumnya apabila dirasa mereknya digunakan oleh orang lain tanpa adanya kesepakatan yang sah dari pemilik merek. Gugatan ini bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran jika merek tersebut memiliki suatu persamaan dari mulai

¹³Yuliono. *Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (studi kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek TOP)*, Semarang, Tesis Fakultas Hukum Univeritas Diponogoro, Semarang, 2010), 91.

¹⁴Suryadi, A. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek". *Jurnal Aktualita* 2, No 1 (2019) 264.

¹⁵Mardianto, Agus. "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No 3 (2011) 10.

logo, nama, dan unsur-unsur lainnya¹⁶. Gugatan pelanggaran merek dibagi menjadi dua antara lain :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau;
- b. Penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan langsung dengan pemakaian merek tersebut¹⁷.

Dampak yang terjadi secara langsung ialah kerugian dari aspek ekonomi, namun selain itu juga kerugian lain yang tak kalah pentingnya adalah rusaknya reputasi merek apabila merek tersebut kualitasnya lebih rendah daripada merek aslinya. Hal tersebut dapat mencoreng nama baik merek asli yang sudah bertahun-tahun mengembangkan merek sehingga merek yang dimilikinya dapat dikategorikan sebagai merek-merek terkenal.

4. Kesimpulan

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pengaturan terhadap merek berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu karena aturan mengenai merek juga bergerak dinamis. Regulasi yang mengatur terkait merek tertera dalam suatu Undang-Undang yaitu dalam UU No. 20 Th. 2016. Di dalamnya dikemukakan bahwasannya mengenai perlindungan merek yang mana, badan/lembaga yang mengurus langsung terkait merek akan memberikat sertifikat merek kepada merek-merek yang telah dinyatakan lolos sebagai merek terdaftar sehingga nantinya merek tersebut akan mendapatkan perlindungan dan jaminan secara hukum sehingga orang lain tidak dapat menjiplak merek sembarangan. Selain itu juga, dijelaskan secara eksplisit tentang bagaimana mendaftarkan suatu merek dengan baik dan benar, syarat-syarat/prosedur-prosedur apa saja yang akan dilewati, berapa jangka waktu untuk mendapatkan perlindungan merek, sampai bagaimana cara memperpanjang suatu merek pun diatur di dalamnya. Adapun upaya-upaya hukum dijelaskan di dalam undang-undang yang mengatur terkait merek ini, dimana upaya hukum tersebut dapat berupa sebuah gugatan. Apabila pemilik merek merasa dirugikan oleh pihak lain yang sembarangan meniru hasil karya pemilik merek sehingga memiliki unsur yang sama dengan yang aslinya serta menimbulkan suatu kerugian dalam aspek ekonomi ataupun rusaknya reputasi merek karena kualitas yang diperdagangkan jauh berbeda dengan merek aslinya maka pemilik merek ataupun kuasanya dapat mengajukan suatu gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang mana hanya ada di 5 kota besar. Gugatannya dapat terdiri dari :

- a. Gugatan Penghapusan;
- b. Gugatan Pembatalan ; dan
- c. Gugatan Pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

¹⁶Haedah, Faradz. "Perlindungan Hak Atas Merek". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No 1 (2008) 41.

¹⁷Eddy Haryadi "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Merek Menurut UU Merek Indonesia". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, No. 1 (2017) 126.

Dharmawan N.K.S.dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*.(Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 42-45.

Marzuki, Peter Mahmud.*Penelitian hukum Edisi Revisi*(Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), 133.

Rahmi,Janed. *Hukum Merek(Trade Mark LAW) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), 60.

JURNAL ILMIAH

Aldison, Kevien Dicky. Sunarjo. Djaja, Hendra. "Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya" *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, No 1 (2021) 2.

Eddy Haryadi"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Merek Menurut UU Merek Indonesia".*Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*2, No. 1 (2017) 126.

Girindra, I Gusti Ngurah Bagus Girindra dan Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Kualifikasi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Gugatan Penghapusan Merek di Indonesia". *Jurnal Kekhusan Peradilan Fakultas Hukum Udayana* 7, No 2 (2018) 7.

Habibi, Miftakhur Rokhman dan Saidah, Rohmatul Lailatus."Hak Kekayaan Intelektualdi Bidang merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurnal Purnama Berazam* 2, No 1 (2020) 3.

Haedah,Faradz."Perlindungan Hak Atas Merek". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No 1 (2008) 41.

Husnulwari, Sri. "Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah" *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 9, No 1 (2012) 3.

Khoironi, Iffan Alif, "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll"*Unnes Law Journal* 2, No 2 (2013) 132.

Mahdi, Faisal. Santoso, Budi dan Mahmudah, Siti. "Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)". *Diponogoro Law Journal* 5, No 3 (2016) 3.

Mardianto, Agus. "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001". *Jurnal Dinamika Hukum*11, No 3 (2011) 10.

Masnun, Muh Ali dan Pratama, Radhyca Nanda. "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan

Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.8, No 3 (2020) 6.

Murjiyanto R, "Konep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke Dalam Sistem "Konstitutif")". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24 No 1 (2016) 53.

Suryadi, A. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek". *Jurnal Aktualita* 2, No 1 (2019) 264.

Windiantina, Wiwin. Dermawan, I Made. Permanasari, Diah Irianti. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat" *Jurnal Bhakti Hukum* 1, No 1 (2022) 5.

Yuliono. *Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (studi kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek TOP)*, Semarang, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 2010), 91.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek