



**UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI
INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

oleh

Vania Shafira Yuniar

8111418390

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : ***“Usulan Reformulasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perlindungan Merek di Indonesia”***

disusun oleh :

Nama : Vania Shafira Yuniar

NIM : 8111418390

telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing,



Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 197706042005012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



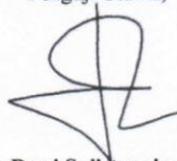
Prof. Dr. Martitah, M. Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)”, disusun oleh Vania Shafira Yuniar (NIM. 8111418390), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum UNNES pada tanggal 7 Juli 2022.

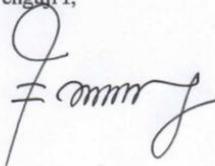
Penguji Utama,



Dr. Dewi Sulistyvaningsih, S.H., M.H

NIP. 198001212005012001

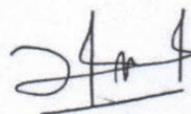
Penguji I,



Rindia Fanny Kusumanintyas, S.H., M.H

NIP. 198502182009122006

Penguji II,



Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 197706042005012001

Mengetahui,

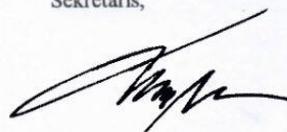
Fakultas Hukum,



Dr. Redyah, SP.d., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

Sekretaris,



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vania Shafira Yuniar

NIM : 8111418390

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 1 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Vania Shafira Yuniar

NIM. 8111418390

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Shafira Yuniar

NIM : 8111418390

Program Studi : Ilmu Hukum, S1

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 1 Juli 2022

Yang Menyatakan,


Vani Shafira Yuniar

NIM. 8111418390

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday.” (Matty Mulins)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT karena dengan karunianya telah memberikan segala kelancaran dan kemudahan serta nikmat yang tidak dapat tergantikan oleh apapun dan siapapun.
2. Untuk orang tua saya tercinta, Alm. Bapak Edwar Racmanto dan Ibu Slamet Riyantini, S.E yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk kakak saya tersayang, Risky Sepbrian Adiputro, S.H., Riska Talitha Heradianti, S.M., dan Evan Ferdiyan Rachmanto, S.H yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)”,

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bisa terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. selaku Rektor dari Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S. Pd., S. H., M. Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Martitah, M. Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Masyhar, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Aprilla Niravita, S. H., M. Kn. selaku Ketua Bagian Perdata Dagang dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Dani Muhtada, S.Ag., M. Ag., M. P. A., Ph. D. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Irawaty, S.H., M.,H., Ph.D selaku Pembimbing I dan Penguji II yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, motivasi, dan saran sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf akademik dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Alm. Bapak Edwar Rachmanto dan Ibu Slamet Riyantini, S.E., Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak Risky Sepbrian Adiputro, S.H., Riska Talitha Heradianti, S.M., dan Evan Ferdian Rachmanto, S.H yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan penulis Jihan Syahida Sulistyanti, Merinda Prabarini, Fairus Augustina Rachmawati, Dian Tri Kusuma Ningrum, dan teman-teman BTK, yang selalu sabar mengingatkan, memberikan dukungan dan masukan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kelas Internasional Angkatan 2018, teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan senior yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara sukarela yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no*

days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan itu mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan wawasan tambahan secara luas kepada para pembaca.

Semarang, 1 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vania Shafira Yuniar', written in a cursive style.

Vania Shafira Yuniar

NIM. 8111418390

ABSTRAK

Yuniar, Vania Shafira. 2022. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat). Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Indonesia; Amerika Serikat

Digunakannya sistem perlindungan hukum *first to file* di Indonesia diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pemilik merek. Namun fakta di lapangan masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan mereknya dan masih banyak ditemui pelanggaran baik terhadap pemilik merek terdaftar maupun yang tidak terdaftar seperti pemilik merek tidak terdaftar yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain tanpa adanya itikad tidak baik. Sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem *use in commerce*, yang nyatanya dapat memberikan perlindungan merek termasuk kepada pemilik merek tidak terdaftar.

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan terkait bagaimana perbandingan perlindungan hak merek menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 dan *Lanham Act* serta usulan kebijakan dalam meningkatkan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia khususnya bagi pemilik merek tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perbandingan, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengambilan data dengan studi pustaka serta validitas data yang berupa sinkronisasi bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat perbedaan dalam cara mendapatkan perlindungan merek di Indonesia dan Amerika Serikat serta adanya perbedaan cara pendaftaran merek dimana menurut USPTO sebelum melakukan pendaftaran, diwajibkan untuk melakukan pengecekan merek terlebih dahulu sedangkan di DJKI tidak ada penjelasan untuk melakukan pengecekan sehingga sering menimbulkan terjadinya penolakan pendaftaran merek akibat adanya kesamaan dengan merek lain. (2) Ditinjau dari kasus pelanggaran merek pada putusan nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dan putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Sng terdapat usulan model perlindungan merek dengan menggunakan sistem perlindungan hukum gabungan dimana pemilik merek yang terlebih dahulu menggunakan merek dalam perdagangan akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat dapat membuktikan bahwa ialah pengguna pertama dan memiliki ciri pembeda dengan merek lain yang dibuktikan dengan adanya bukti langsung dan bukti tidak langsung. Sedangkan bagi pemilik merek pendaftar pertama juga akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat pemilik merek dapat memberikan bukti bahwa pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21 UU MIG. Oleh karena itu terkait syarat dan bukti terkait sistem perlindungan tersebut dapat dicantumkan dalam undang-undang sehingga tetap tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xvii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	18
2.2.2 Tinjauan Umum Sistem Hukum	21
2.2.3 Perlindungan Hukum	25
2.2.4 Pengaturan Merek di Indonesia.....	27
2.2.5 Pengaturan Merek di Amerika Serikat	36
2.3 Landasan Teori.....	48
2.3.1 Teori Perlindungan Hukum.....	48

2.3.2	Teori Hak Alami (<i>Natural Right</i>).....	51
2.3.3	Teori Sistem Hukum.....	52
2.4	Kerangka Berpikir.....	54
BAB III	56
METODE PENELITIAN	56
3.1	Pendekatan Penelitian.....	56
3.2	Jenis Penelitian.....	58
3.3	Fokus Penelitian.....	59
3.4	Sumber Data.....	59
3.5	Teknik Pengambilan Data.....	61
3.6	Validitas Data.....	62
3.7	Analisis Data.....	63
BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1	Hasil Penelitian.....	65
4.1.1	Ketentuan Pendaftaran dan Penggunaan Merek di Indonesia.....	65
4.1.2	Ketentuan Pendaftaran dan Penggunaan Merek di Amerika Serikat.....	72
4.1.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pemeganghak merek di Indonesia.....	81
4.1.4	Perlindungan Hukum Terhadap Pemeganghak merek di Amerika Serikat.....	85
4.1.4	Kasus GEPREK BENSU melawan I AM GEPREK BENSU.....	93
4.1.5	Kasus FREAKIN' CHICKEN melawan FLIP'N CHICKEN.....	95
4.1.5	Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Akibat adanya Persamaan Merek di Indonesia.....	96
4.1.6	Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Akibat adanya Persamaan Merek di Amerika Serikat.....	97
4.2	Pembahasan.....	100
4.2.1	Pengaruh Sistem Hukum teradap sistem Perlindungan merek di Indonesia dan Amerika Serikat.....	101
4.2.2	Analisis Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Persamaan Merek.....	104
4.2.2.1	Kasus GEPREK BENSU melawan I AM GEPREK BENSU.....	104
4.2.2.2	Kasus FREAKIN' CHICKEN melawan FLIP'N CHICKEN.....	109
4.2.3	Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Terkait Perlindungan hak merek di Indonesia.....	120

4.2.4	Perlindungan Hak Merek Dengan Model Perlindungan Hukum Gabungan	127
-------	---	-----

BAB V	134
PENUTUP	134
5.1	Simpulan	134
5.2	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	146

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
DTLST	: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
MIG	: Merek dan Indikasi Geografis
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SM	: <i>Service Mark</i>
TESS	: <i>Trademark Electronic Search System</i>
TM	: <i>Trade Mark</i>
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
USPTO	: <i>United States Patent and Trademark Office</i>
USC	: <i>United States Code</i>
UU	: Undang – Undang
UU MIG	: Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	54
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Perbandingan cara pendaftaran merek di DJKI dan USPTO	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Permohonan KI Tahun 2015-2020	65
Gambar 4. 2 Tren Permohonan Merek 2015-2020	65
Gambar 4. 3 Mekanisme Permohonan Pendaftaran Merek di DJKI.....	70
Gambar 4. 4 Mekanisme Permohonan Pendaftaran Merek di USPTO.....	74
Gambar 4. 5 Total Produk Pelindungan HKI Tahun 2015-2020	83
Gambar 4. 6 Total Pelindungan HKI Tahun 2015-2020.....	83
Gambar 4. 7 Merek I AM GEPREK BENSU dan GEPREK BENSU	104
Gambar 4. 8 Keterangan Merek GEPREK BENSU di DJKI	106
Gambar 4. 9 Daftar Merek GEPREK BENSU yang dicabut oleh Pengadilan ...	107
Gambar 4. 10 Logo FLIP' N CHICKEN	110
Gambar 4. 11 Logo FRICKIN' CHICKEN	110
Gambar 4. 12 Keterangan merek FRICKIN' CHICKEN di USPTO.....	116
Gambar 4. 13 Logo JAGUAR RALLY + LUKISAN	131
Gambar 4. 14 Logo JAGUAR.....	131
Gambar 4. 15 Merek JAGUAR.....	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing	146
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan bisnis. Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang banyak dijumpai dan digunakan hampir ke seluruh bisnis adalah Merek. Merek pada suatu usaha menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai tanda pembeda atau ciri khas untuk membedakan suatu produk atau jasa satu dengan yang lainnya. Merek juga berfungsi sebagai citra atau nama baik bagi suatu perusahaan. Selain itu merek juga menjadi pembeda terhadap produk lain yang memiliki jenis yang sama.

Pengertian merek telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana *merek merupakan 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.*

Merek digunakan oleh setiap pemilik merek atas dasar hak merek. Hak merek dapat didapatkan dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan tiap tiap negara. Adanya hak merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek bukan berarti suatu merek adalah monopoli mutlak dan tidak memiliki jangka waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hak merek merupakan hak yang

hanya ditujukan untuk digunakan pemilik merek atau pihak lain yang telah mendapat izin atau diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari hak tersebut dengan mendapat izin pemilik merek terlebih dahulu (Lindsey, 2003)

Bagi pemilik merek, hak merek otomatis akan menimbulkan hak ekonomi. Hak ekonomi timbul karena sifat eksklusifitas hak merek, dimana pemilik merek memiliki hak atas keuntungan ekonomi atas penggunaan kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah merek. Keuntungan ekonomi bisa didapatkan oleh pemilik merek dengan cara penggunaan merek sendiri atau penggunaan milik pihak lain dengan didasarkan adanya lisensi. Terdapat tiga jenis hak ekonomi pada suatu merek yakni penggunaan sendiri, penggunaan merek dagang melalui lisensi, lisensi merek jasa tanpa variasi lain (Lindsey, 2003).

Menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis (MIG), pada tahun 2021 target dalam penyelesaian permohonan merek sudah mencapai 88 persen dari target total 75 ribu. Pihak DJKI juga telah memberikan rekomendasi pelayanan sebanyak 80,78 persen dari target 510 rekomendasi (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021). Dengan adanya hak ekonomi yang ditimbulkan dari hak merek maka sangatlah penting bagi pemilik merek untuk melindungi mereknya. Dimana apabila suatu merek tidak dilindungi maka besar kemungkinannya akan ada pelanggaran yang disebabkan oleh pihak lain yang dapat merugikan pemilik merek.

Setiap negara pada dasarnya harus melindungi hak kekayaan intelektual. Di Indonesia untuk perlindungan merek itu sendiri dapat diberikan apabila

merek tersebut sudah didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam hal ini sistem perlindungan merek menggunakan sistem *first to file* yakni pihak yang pertama kali mendaftarkan merek ialah orang yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Jadi apabila seseorang menggunakan suatu merek untuk keperluan usaha namun belum didaftarkan, maka terdapat kemungkinan apabila merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, sehingga yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut ialah orang yang terlebih dahulu mendaftarkannya. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum dan melindungi hak merek dagang baik barang maupun jasa dalam suatu usaha (Gautama, 2012).

Berbeda dengan Indonesia, negara penganut sistem *common law* biasanya menggunakan sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual secara deklaratif. Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem perlindungan hukum deklaratif dengan sistem *use in commerce*. Hukum merek dagang federal mendefinisikan "*use in commerce*" sebagai penggunaan merek yang bonafide dalam kegiatan perdagangan biasa dan tidak hanya untuk mempertahankan hak atas suatu merek. Akibatnya, pemilik merek dagang harus menunjukkan penggunaan merek yang sebenarnya, bukan penggunaan palsu atau hasil tiruan.

Indonesia dan Amerika Serikat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah meratifikasi Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dimana dalam perjanjian ini

telah ditetapkan mengenai standar internasional terkait peraturan kekayaan intelektual yang ditetapkan pada tahun 1994. Tak hanya itu, Indonesia dan Amerika Serikat juga menggunakan Perjanjian Konvensi Paris tahun 1883 tentang Perlindungan Kekayaan Industri dalam melaksanakan kekayaan intelektual.

Adanya perbedaan dalam sistem perlindungan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat, tentunya juga berpengaruh pada cara penegakan hukum kasus sengketa merek di kedua negara. Kasus sengketa pelanggaran merek yang sering terjadi baik di Indonesia dan Amerika Serikat adalah adanya persamaan dalam satu merek dengan merek yang lain. Persamaan yang dimaksud tidak terbatas pada kesamaan persis pada nama namun juga sering dijumpai persamaan pada logo atau tampilan dari suatu merek. Adanya persamaan pada suatu merek tentunya sangat merugikan bagi pemilik merek khususnya bagi pemilik merek yang sudah terdaftar, karena dapat menimbulkan kebingungan bagi para konsumen. Hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya. Maksud dari itikad tidak baik adalah adanya pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi terhadap merek yang sudah terlebih dahulu didaftarkan secara legal oleh pemilik merek.

Seperti pada kasus yang terjadi yakni Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dimana pengusaha Ayam Geprek dengan merek yang terkenal di Indonesia yakni Ruben Onsu mengalami sengketa merek pada tahun 2019 dimana merek yang ia gunakan yakni Geprek Benu

mengalami sengketa kepemilikan merek dengan merek ayam geprek yang serupa yakni I am Geprek Benu. Kedua merek tersebut memiliki kemiripan yang menyebabkan kebingungan konsumen. Selain itu, pemilik Geprek Benu yakni Ruben Onsu yang merupakan seorang *public figure* atau tokoh terkenal di Indonesia menyebabkan adanya dugaan pemboncengan merek yang dilakukan oleh I am Geprek Benu dimana yang pemilik bukan seorang tokoh ternama. Dalam kasus ini perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah dengan menelusuri merek manakah yang telah didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena di Indonesia pemilik merek yang berhak atas hak merek secara legal adalah yang lebih dahulu telah mendaftarkan ke DJKI.

Namun apabila kasus ini terjadi di Amerika Serikat, perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda. Dimana Amerika Serikat menganut sistem perlindungan hukum kepada pemilik merek diberikan kepada yang terlebih dahulu menggunakan merek di perdagangan (*use in commerce*). Pendaftaran merek secara federal ke USPTO hanya memberikan tambahan manfaat terkait perlindungan merek secara nasional apabila terdapat sengketa di pengadilan. Serta bagi pemilik yang hendak mendaftarkan mereknya ke USPTO wajib membuktikan bahwa merek yang dipakai dipergunakan dalam praktik perdagangan baik barang atau jasa.

Seperti yang terjadi pada kasus merek restoran ayam di Amerika, dimana Samar Hadadd mengajukan permohonan pendaftaran merek restoran ayam miliknya FLIP'N CHICKEN ke USPTO, namun setelah ditelusuri merek

tersebut memiliki kemiripan dengan merek milik Fricker Progressive Concepts, Ink yakni FRICKIN CHICKEN yang juga merupakan sebuah restoran ayam. FRICKIN CHICKEN telah lebih dahulu beroperasi dalam bisnis restoran. Meskipun kedua merek berbeda dalam penulisan kata, namun FLIP'N dan FRICKIN dianggap memiliki kemiripan dalam bunyi dan juga kesan komersial. Tak hanya itu apabila ditinjau dari *Urban Dictionary* kedua merek memiliki makna yang sama sehingga dapat menimbulkan kebingungan kepada konsumen. FRICKIN CHICKEN telah terlebih dahulu digunakan dalam perdagangan.

Selain pelanggaran merek yang menyerupai satu sama lain, pelanggaran yang saat ini marak terjadi adalah dimana banyak merek di Indonesia yang telah lebih lama digunakan namun terdapat banyak oknum yang menggunakan merek serupa. Dan sangat disayangkan apabila oknum tersebut lebih dahulu mendaftarkan merek yang serupa tadi ke DJKI. Ditambah lagi merek yang didaftarkan ialah merek yang mirip, bahkan tidak jarang menggunakan merek yang sama sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Namun karena Indonesia hanya melindungi merek secara *first to file* dan bukan *first to use*, tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah serta juga merugikan bagi konsumen. Kasus yang terkait adalah putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg dimana kasus yang pernah terjadi adalah dimana pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya ditolak oleh DJKI karena sudah ada merek serupa yang didaftarkan ke DJKI. Dalam kasus putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg, dimana adanya penolakan

permohonan merek JAGUAR RALLY ke dalam kelas merek 29 dan 30 serta desain Lukisan Mobil pada tahun 2008 yang lebih dahulu didaftarkan dibandingkan merek milik Tergugat yakni JAGUAR + LOGO baru diajukan permohonan pengajuan merek pada tahun 2017 dan diterima oleh DJKI. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa adanya indikasi itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan mereknya. Selain itu dilihat dari kedua merek dan logo, secara jelas bahwa merek milik tergugat memiliki kesamaan dengan merek Penggugat.

Pada dasarnya baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dagang. Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap merek yang digunakan dalam suatu usaha itu sendiri di Indonesia hanya bisa didapatkan ketika merek dagang yang digunakan telah terdaftar di DJKI namun di Amerika Serikat perlindungan hukum juga bisa didapatkan tidak hanya bagi merek dagang yang sudah didaftarkan namun juga bagi pemilik merek dagang yang pertama kali menggunakan suatu merek dagang di wilayah tertentu. (Pakpahan & Haryanto, 2021)

Selain itu perlindungan hukum merek di Indonesia dapat terwujud apabila terdapat aduan dari pihak yang dirugikan terkait penggunaan mereknya. Dengan adanya delik aduan maka pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi (Mirfa, 2016). Sedangkan perlindungan di Amerika Serikat tidak terbatas hanya ketika mendapat aduan

saja namun juga adanya pencegahan dan pengawasan terhadap penggunaan merek yang sudah didaftarkan.

Sistem perlindungan terhadap hak merek yang digunakan baik di Indonesia dan Amerika Serikat tentunya memiliki kerugian dan kelebihan masing-masing. Kelemahan dari sistem proteksi *first to file* atau yang diterapkan Indonesia, pemilik merek yang telah menggunakan mereknya terlebih dahulu tidak lagi memiliki hak merek tersebut apabila ada merek serupa yang telah lebih dulu mendaftarkan di DJKI. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pemilik merek yang telah lebih dahulu menggunakan merek. Ditambah lagi merek yang didaftarkan ialah merek yang mirip, bahkan tidak jarang menggunakan merek yang sama sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Hal ini juga disebabkan karena masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan pengecekan merek sebelum melakukan pendaftaran sehingga juga mengakibatkan masih banyak terjadi penolakan pada saat pendaftaran karena adanya persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi hak merek di Indonesia dengan membandingkan sistem perlindungan hukum Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga disusunlah skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis membentuk berbagai identifikasi masalah, yaitu antara lain:

1. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia
2. Pendaftaran Merek yang dilandasi itikad tidak baik
3. Adanya perbedaan sistem perlindungan hukum hak merek di Indonesia dan Amerika Serikat
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha di Indonesia akan pentingnya pengecekan merek sebelum melakukan pendaftaran
5. Adanya kasus pelanggaran merek akibat adanya persamaan dengan merek lain

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis membentuk berbagai pembatasan masalah, yaitu antara lain:

1. Perbandingan sistem perlindungan hukum merek antara Indonesia dan Amerika Serikat
2. Upaya perlindungan hukum merek terhadap pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia dan Amerika Serikat?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia khususnya bagi pemilik merek tidak terdaftar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji perlindungan hukum yang terhadap pemeganghak merek terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia khususnya bagi pemilik merek tidak terdaftar.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sehingga dapat berguna sebagai kajian yang luas dan menyeluruh, manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak

merek (studi perbandingan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat) dan upaya peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi secara tertulis mengenai upaya peningkatan perlindungan hukum merek di Indonesia dengan membandingkan hukum Indonesia dan Amerika Serikat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penulisan skripsi dan digunakan sebagai data pendukung dalam proposal skripsi bagi penulis yang berjudul “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat)”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, telah dilakukan sebelumnya dan dijadikan oleh penulis sebagai dasar dan atau acuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Steven (Tesis / S2 – Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam / 2018)

Dalam penelitian **Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Merek dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat**, Program Paskasarjana, Universitas Internasional Batam menjelaskan bahwa baik Indonesia dan Amerika Serikat telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek secara preventif melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara preventif di kedua negara dapat dilihat dari digunakannya delik aduan sebagai acuan apabila terdapat pelanggaran terhadap penggunaan merek. Namun Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ditinjau dari langkah-

langkah perlindungan merek di Amerika Serikat lebih memberikan proteksi yang lebih daripada ketentuan di Indonesia.

- b. Angeline Melenia (Skripsi / S1 – Fakultas Hukum Universitas negeri semarang / 2022)

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Atas Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Prinsip Use In Commerce Di Amerika Serikat)**

menjelaskan bahwa perlindungan hak merek di Amerika Serikat memberikan perlindungan yang lebih kuat karena tidak hanya terbatas pada pendaftaran namun juga didasarkan pada penggunaan dalam praktiknya dengan prinsip use in commerce dan intent to use in commerce. Sedangkan perlindungan di Indonesia hanya bersifat perlindungan semu karena hanya bisa didapatkan setelah melakukan pendaftaran baik yang dilandasi itikad baik maupun itikad tidak baik

- c. Fahrizal Rahman Hasibuan (Skripsi / S1 – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / 2019)

Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Pemalsuan Merek (Studi Kasus Tentang Merek Cressida Dan Damor)**

yang ditulis oleh Fahrizal Rahman Hasibuan menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terkait merek dagang dapat diperoleh secara preventif maupun represif. Secara preventif dimana pemilik merek dagang harus

mendaftarkan mereknya. Dengan didaftarkannya suatu merek dagang maka secara otomatis merek dagang tersebut mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara represif terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap merek yang telah didaftarkan maka pemilik merek dapat melakukan upaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 90 hingga 95 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- d. Nanda Ferdianto (Skripsi / S1 – Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara / 2018)

Dalam penelitian **Analisis Hukum Hak merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016** yang ditulis oleh Nanda Ferdianto, Universitas Sumatera Utara, tahun 2018 menjelaskan bahwa Perlindungan hukum merek di Indonesia hanya bisa didapatkan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran, mengingat sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah "*first to file*" atau yang pertama kali mendaftarkanlah yang berhak untuk mendapatkan hak merek. Namun sayangnya masih banyak produsen atau pedagang di Indonesia yang tidak melakukan pendaftaran. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi si pemilik merek. Penulis juga memberikan studi kasus terkait Ground Mango, sebuah merek yang telah terdaftar namun tidak

diperpanjang dengan kendala terkait minimnya pengetahuan tentang prosedur perpanjangan dan kendala biaya yang terlalu mahal.

Lebih lanjut, perbandingan akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITIAN TERDAHULU RINGKASAN SKRIPSI	ORISINALITAS	
		PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Merek dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat, Program Paskasarjana, yang ditulis oleh Steven, Universitas Internasional Batam menjelaskan bahwa baik Indonesia dan Amerika Serikat telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek secara preventif melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara preventif di kedua negara dapat dilihat dari digunakannya delik aduan sebagai acuan apabila terdapat pelanggaran terhadap penggunaan merek. Namun Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemegang merek terdaftar. Hal tersebut ditinjau dari cara perlindungan merek yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam memberikan proteksi terhadap pemilik merek	Meneliti mengenai perbandingan sistem perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hak merek berdasarkan hukum Indonesia dan Amerika Serikat.	Penelitian yang ditulis oleh Steven hanya menjelaskan mengenai perbandingan perbedaan sistem perlindungan hukum bagi hak merek yang berdasarkan hukum Indonesia dan Amerika. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas lebih dalam mengenai perlindungan hak merek apabila terjadi pelanggaran. Dalam hal ini kasus yang saya tampilkan ialah pelanggaran terkait adanya kemiripan pada dua merek yang serupa yang menimbulkan kebingungan atau <i>"likelihood of confusion"</i>
2.	Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Atas Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan	Meneliti mengenai perbandingan sistem perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hak	Penelitian yang ditulis oleh Angeline hanya membandingkan perbedaan sistem perlindungan hukum

	<p>Prinsip Use In Commerce Di Amerika Serikat) menjelaskan bahwa perlindungan hak merek di Amerika Serikat memberikan perlindungan yang lebih kuat karena tidak hanya terbatas pada pendaftaran namun juga didasarkan pada penggunaan dalam praktiknya dengan prinsip use in commerce dan intent to use in commerce. Sedangkan perlindungan di Indonesia hanya bersifat perlindungan semu karena hanya bisa didapatkan setelah melakukan pendaftaran baik yang dilandasi itikad baik maupun itikad tidak baik</p>	<p>merek berdasarkan hukum Indonesia dan Amerika Serikat.</p>	<p>bagi pemilik merek tidak terdaftar yang berdasarkan hukum Indonesia dan Amerika. Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas lebih dalam mengenai perlindungan baik bagi pemilik merek terdaftar maupun tidak terdaftar di Indonesia dengan mengadopsi sistem perlindungan hukum use in commerce</p>
3.	<p>Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Pemalsuan Merek (Studi Kasus Tentang Merek Cressida Dan Damor) yang ditulis oleh Fahrizal Rahman Hasibuan menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terkait merek dagang dapat diperoleh secara preventif maupun represif. Secara preventif dimana pemilik merek dagang harus mendaftarkan mereknya. Dengan didaftarkannya suatu merek dagang maka secara otomatis merek dagang tersebut mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara represif terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap merek yang telah didaftarkan maka pemilik merek dapat melakukan upaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 90 hingga 95</p>	<p>Meneliti mengenai bentuk perlindungan merek terhadap merek terdaftar dan penyelesaian kasus pelanggaran merek</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal Rahman Hasibuan mengenai sistem perlindungan hukum merek di Indonesia yang kurang menjamin bagi para pemilik merek meskipun merek sudah didaftarkan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya membahas lebih dalam mengenai sistem perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar namun juga mengkaji lebih dalam sistem perlindungan yang seperti apa yang seharusnya bisa diterapkan di Indonesia khususnya bagi pemilik merek tidak terdaftar dengan membandingkan sistem perlindungan hukum</p>

	Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.		merek di Indonesia dan Amerika Serikat.
3.	<p>Analisis Hukum hak merek Terdaftar Di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016 yang ditulis oleh Nanda Ferdianto, Universitas Sumatera Utara, tahun 2018 menjelaskan bahwa Perlindungan hukum merek di Indonesia hanya bisa didapatkan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran, mengingat sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah “first to file” atau yang pertama kali mendaftarkanlah yang berhak untuk mendapatkannya merek. Namun sayangnya masih banyak produsen atau pedagang di Indonesia yang tidak melakukan pendaftaran. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi si pemilik merek. Penulis juga memberikan studi kasus terkait Ground Manggo, sebuah merek yang telah terdaftar namun tidak diperpanjang dengan kendala terkait minimnya pengetahuan tentang prosedur perpanjangan dan kendala biaya yang terlalu mahal.</p>	Meneliti mengenai perlindungan merek terhadap merek terdaftar..	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Ferdianto membahas terkait perlindungan hukum yang diberikan bagi pemilik merek yang sudah terbatas dan menyajikan studi kasus terkait merek terdaftar namun tidak diperpanjang. Sedangkan dalam penelitian saya mengkaji lebih dalam terkait perlindungan merek tidak hanya yang sudah terdaftar namun juga perlindungan yang mungkin bisa didapatkan bagi pemilik merek tidak terdaftar dengan melakukan perbandingan dengan sistem perlindungan hukum merek Amerika Serikat. Selain itu saya juga menyajikan analisis studi kasus terhadap pelanggaran merek yakni adanya kemiripan dan tanpa itikad baik terhadap merek lain yang serupa.</p>

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Rights atau Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kekayaan yang timbul atau tercipta dari pikiran ataupun kemampuan intelektual manusia dalam bentuk karya ataupun penemuan-penemuan di dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan produk kebutuhan manusia. David Bainbridge menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bidang hukum yang termasuk di dalamnya hak-hak hukum terkait kreatifitas, reputasi komersial dan itikad baik (Bainbridge, 1999). Hak kekayaan intelektual juga merupakan hak kebendaan atau hak atas suatu benda yang berasal dari hasil pikiran otak manusia dan hasil kerja rasio (Saidin, 2015). Hak Kekayaan Intelektual umumnya termasuk sebagai hak atas suatu kekayaan yang menghasilkan suatu karya intelektual yang dapat seni, sastra, teknologi, dan pengetahuan (Alfons, 2017). Jadi keaslian atau orisinalitas menjadi salah satu aspek penting dalam suatu kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual bersifat mutlak dan eksklusif. Maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan oleh pemilik merek dan pemilik dari hak kekayaan intelektual bisa melakukan tuntutan apabila terjadi pelanggaran yang merugikan hak tersebut.

Terdapat beberapa unsur yang selalu terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual yakni bersifat eksklusif yang secara langsung

diberikan oleh hukum, merupakan suatu hasil karya atau usaha yang bersumber dari kemampuan pikiran atau intelektual manusia dan memiliki nilai komersial (Silondae, 2010)

Hak kekayaan intelektual secara umum dibagi menjadi dua yakni Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak cipta termasuk dalam kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis terhadap suatu hasil cipta manusia yang mencakup dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, teknologi dan seni. Hak cipta telah diatur secara khusus yakni Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pembagian hak kekayaan intelektual lainnya adalah Hak Kekayaan Industri dimana merupakan hak eksklusif yang mengatur dalam hal perindustrian, yang termasuk didalamnya antara lain Hak Merek, Hak Paten, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Pada awalnya secara internasional kekayaan intelektual diatur dibawah WIPO atau *World Intellectual Property Organization*, namun dalam berkembangnya waktu WIPO dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan yang cukup kuat terkait hak kekayaan Intelektual. Pada tahun 1982, Amerika Serikat berinisiatif untuk memasukkan masalah kekayaan intelektual ke dalam *General Agreement on Tarifs and Trade (GATT)* atau dalam putaran Uruguay. GATT yang terakhir telah

disepakati pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada 15 April 1998 yang telah ditanda tangani oleh negara-negara anggota yang termasuk didalamnya yaitu Indonesia.

Pada akhir abad ke -20 tercapai kesepakatan diantara negara-negara di dunia untuk mencantumkan konsep terkait hak kekayaan intelektual ke dalam bagian *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO Agreement). salah satu bagian dari isu persetujuan WTO adalah Perjanjian *Trade-Related Aspects from Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)* yang secara khusus mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual di dunia.

Indonesia secara tegas melindungi Hak Kekayaan Intelektual baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang secara otomatis Indonesia terikat dengan perjanjian internasional yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO dalam meyelenggarakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain TRIPs dan Konvensi Paris. Kedua perjanjian tersebut secara langsung dinaungi oleh Organisasi yang menangani masalah Kekayaan Intelektual yakni WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Perjanjian TRIPs dirundingkan pada tahun 1994. Dalam perjanjian TRIPs atau *The Agreement on Trade-Related*

Aspects from Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement) menetapkan standar minimal untuk aturan kekayaan intelektual pada negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*.

2.2.2 Tinjauan Umum Sistem Hukum

2.2.2.1 Pengertian Sistem Hukum

Menurut Inu Kencana Syafiie, sistem hukum merupakan kumpulan sikap yang melekat kuat dan tersusun secara historis dengan hakikat dan aturan hukum yang terdapat dalam masyarakat, ideologi politik, penyelenggaraan dan organisasi sistem hukum. (Syafiie, 2003) Peter De Cruz juga menjelaskan terkait sistem hukum sebagai sebuah pengoperasian peraturan, prosedur dan institusi hukum. Dalam bukunya yang berjudul *The Civil Law Tradition: An introduction to the legal system of Western Europe and Latin America*, J.H. Merryman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan lembaga, aturan dan prosedur hukum yang berjalan.

2.2.2.2 Jenis dan Karakteristik Sistem Hukum

Satjipto Rahardjo, seorang guru besar yang menulis buku berjudul *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa sistem hukum yang ada di dunia tidak hanya satu, melainkan ada beberapa sistem hukum. Terdapat dua sistem hukum yang dikemukakan oleh Rahardjo yakni

sistem hukum Inggris dan sistem hukum Eropa (Rahardjo, 1991). Sistem hukum Inggris lazim dikenal dengan istilah *common law system*, sedangkan sistem hukum eropa dikenal dengan *civil law system*. Negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa dirinya merupakan negara hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia menganut beberapa sistem hukum yakni hukum civil, hukum Islam dan hukum adat. Perbedaan pokok dari kedua sistem tersebut ialah dalam *civil law* membagi hukum kedalam dua bagian yakni hukum privat dan hukum publik. Sedangkan dalam *common law* tidak dikenal adanya pembagian tersebut.

Terdapat beberapa karakteristik dari *civil law system* yang dikemukakan oleh Nurul Qamar, yakni: (Qamar, 2010)

a. Adanya kodifikasi

Adanya sistem kodifikasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan atau keseragaman hukum agar terwujudnya kepastian hukum di dalam masyarakat.

b. Hakim tidak terikat kepada presiden, sehingga UU menjadi sumber acuan hukum yang utama

Dalam hal ini hakim leluasa untuk memutuskan suatu perkara tanpa harus mengacu pada putusan-putusan hakim sebelumnya. Namun yang menjadi acuan utama dalam memutus suatu perkara, hakim hanya boleh

menggunakan Undang-Undang untuk menjadi pegangan.

c. Sistem peradilan

Dalam sistem hukum civil, hakim berperan besar untuk mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim dan pengadilan harus berperan aktif dalam penilaian alat bukti dan menemukan fakta suatu perkara. Selain itu pengadilan juga bertugas untuk menerjemahkan dan menafsirkan hukum dan menerapkan hukum sesuai dengan fakta yang terjadi. Apabila dalam kasus tertentu belum diatur oleh Undang-Undang maka hal ini juga menjadi tugas pengadilan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam rangka mengisi kekosongan hukum ada suatu perkara tertentu.

Sedangkan sistem *common law* merupakan sistem hukum yang berdasarkan perkara, dimana yurisprudensi hakim menjadi sumber hukum utama bagi negara yang menganutnya. Sistem *common law* memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan *civil law*, yakni diantaranya:

a. Sumber hukum utama menggunakan yurisprudensi

Dianutnya yurisprudensi dalam sistem hukum *common law* memiliki tujuan agar dengan adanya keseragaman dalam putusan perkara sehingga hukum dinilai

mempunyai kepastian. Sistem *common law* tidak memposisikan Undang-Undang sebagai hukum utama dikarenakan penganut sistem *common law* percaya bahwa Undang-Undang hanya dibuat oleh sebagian orang yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, undang-undang juga dirasa tidak relevan dengan perkembangan jaman, maka dari itu keputusan pengadilan lebih dibutuhkan untuk memutus suatu perkara.

b. Menganut doktrin presiden

Dalam hal ini, hakim dalam memutus suatu perkara harus merujuk pada putusan hakim yang sudah ada sebelumnya khususnya dalam perkara yang serupa. Namun bukan berarti apabila terdapat penyimpangan dalam suatu perkara, hakim tetap merujuk pada putusan sebelumnya asalkan pengadilan dapat memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa fakta yang ada berlainan dengan putusan hakim yang terdahulu.

c. Proses peradilan menganut *adversary system*

Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperkara menggunakan pengacara untuk berperkara di depan hakim. Dalam sistem ini, pengacara bebas untuk

menyusun strategi, menyiapkan bukti dan dalil sebanyak-banyaknya untuk diajukan ke pengadilan.

Dalam suatu sistem hukum, penegakan hukum merupakan inti dari kehidupan masyarakat hukum. Sudikno juga menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling melengkapi dan bekerja sama guna mencapai suatu tujuan hukum (Sudikno, 2008). Oleh karena itu sistem hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum pada suatu negara.

2.2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. (Kemendikbud, 2022)

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari berbagai gangguan dan ancaman dari berbagai pihak. perlindungan hukum juga turut melindungi harkat dan martabat manusia yang dimiliki setiap subjek

hukum guna menghindari kesewenang-wenang dari pihak yang berkuasa.

Muchsin menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai dan kaidah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan dalam masyarakat. (Muchsin, 2003) Di Indonesia perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat harus berlandaskan pada Pancasila dan konsep negara Indonesia yakni Negara hukum. hal ini dikarenakan kedua pedoman tersebut mengutamakan penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Dimana preventif berwujud peraturan perundang-undangan guna mencegah timbulnya pelanggaran dan represif yang berwujud sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk mencegah terulang kembalinya suatu pelanggaran.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan

(*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yakni menegakkan peraturan (Porta, 2000).

Adapun tujuan serta cara pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut berupa

- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui :
 - 1) Hukum perdata yang bertujuan untuk memulihkan hak dengan membayar ganti rugi atau kompensasi
 - 2) Hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum administrasi negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan. (Sasongko, 2007)

2.2.4 Pengaturan Merek di Indonesia

2.2.4.1 Pengertian Merek

Merek merupakan unsur penting dalam menjalankan suatu usaha. Merek memiliki fungsi sebagai ciri khas dan tanda pengenal akan suatu

produk atau jasa yang ditawarkan. Para pelanggan akan lebih mudah mengidentifikasi suatu barang atau jasa melalui merek. Oleh karena itu semakin terkenal merek sangat mempengaruhi citra suatu produk atau jasa di masyarakat. Menurut Tjiptono merek merupakan suatu nama, tanda, desain, istilah, gerak, warna, lambang, ataupun suatu gabungan dari atribut atribut tersebut yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda dengan produk pesaing. Merek juga menunjukkan suatu kualitas atas barang ataupun jasa yang ditawarkan (Tjiptono, 2008) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merek adalah simbol yang digunakan pada suatu produk yang diperjualbelikan oleh sebuah perusahaan tertentu (Syarifin & Jubaedah, 2004). Di Indonesia, merek telah diatur secara khusus dalam suatu Undang- Undang sejak tahun 1961 yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan. Adapun tujuan diundangkannya Undang-Undang ini ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak merek yang pertama kali menggunakan di Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap pemalsuan dan plagiarisme terhadap merek terkenal. Undang-Undang ini juga mengatur terkait cara perolehan hak merek yang hanya bisa didapatkan dengan cara pemilik tersebut ialah yang pertama kali menggunakan merek di Indonesia atau disebut *first for use system* (Ferdian, 2014).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diperbarui pada tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang

Merek yang telah diratifikasi dari Perjanjian International Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO. Berbeda dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang ini mengatur mengenai cara memperoleh hak merek UU yang hanya bisa didapatkan dengan menjadi pendaftar yang pertama kali di Indonesia atau disebut *first for file system* (Ferdian, 2014). Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah diratifikasi oleh *The Agreement on Trade-Related Aspects from Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)*. Perubahan yang terdapat di Undang-Undang ini adalah ketentuan mengenai cara memperoleh hak merek dimana disini bahwa yang memiliki hak untuk melakukan pendaftaran merek ialah pemegang atau pemilik hak merek yang pertama kali yang ada di Indonesia (Murjiyanto, 2017)

Pada tahun 2001, terdapat perubahan secara menyeluruh terhadap ketentuan Merek yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya. Perubahan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tujuan dilakukannya perubahan Undang-Undang secara menyeluruh ini memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan kegiatan perdagangan bebas dan peningkatan perkembangan teknologi dan informasi terkait merek serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diubah dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang inilah yang masih berlaku hingga saat ini dan menjadi acuan terkait merek yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga dilaksanakan perubahan secara menyeluruh terhadap aturan dan ketentuan terkait Merek yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut diantaranya terdapat penambahan jenis merek yakni merek tiga dimensi yang berbentuk suara dan hologram, jangka waktu proses permohonan pendaftaran merek yang menjadi lebih singkat, dan adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran merek (Tuwaidan, 2019).

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait merek internasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid tentang Pendaftaran Merek Secara Internasional. Untuk peraturan hukum internasional terkait merek, diatur dalam perjanjian Internasional yakni *The Agreement on Trade-Related Aspects from Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)*. Perjanjian TRIP'S merupakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh Organisasi Dagang Dunia atau *World Trade Organisation* dan telah ditandatangani oleh seluruh negara yang termasuk anggota WTO dan wajib bagi setiap negara anggota untuk melakukan ratifikasi di masing-masing negara yang bersangkutan. (Ar, Azhari dan Siregar, 2019)

Merek menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan simbol atau tanda secara grafis yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik berbentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut dengan tujuan membedakan barang dan /atau jasa satu dengan yang lain dalam kegiatan perdagangan. Menurut pasal tersebut merek tidak hanya terdiri dari huruf namun juga bisa gabungan dari huruf dan angka.

Di Indonesia suatu merek bisa mendapat perlindungan hukum apabila merek yang digunakan sudah didaftarkan ke DJKI. Dalam hal pendaftaran merek, Indonesia menganut prinsip *first to file*, dimana yang pertama kali mengajukan ialah yang mendapat hak secara legal untuk menggunakan merek tersebut. Sebagai contoh apabila pemilik usaha A dengan menggunakan merek X lebih dari 5 tahun namun belum didaftarkan maka apabila ada pemilik usaha yang menggunakan merek yang sama dan sudah mendaftarkan merek tersebut, maka pemilik usaha yang tidak mendaftarkan mereknya tidak bisa mendapat perlindungan hukum meskipun telah menjalankan usahanya lebih dulu ataupun lebih lama dari pemilik usaha yang baru sebentar menggunakan merek tersebut.

Merek oleh Etty Susilowati memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Tanda Pengenal

Tanda pengenal ini memiliki tujuan sebagai pembeda suatu hasil produksi dengan produksi milik orang lain/badan hukum lainnya.

b. Alat promosi

Merek sangat penting untuk kepentingan komersial. Dalam dunia periklanan, merek merupakan suatu imej yang sangat mempengaruhi pemasaran. Sehingga secara sederhana metode promosi atau pemasaran suatu barang ataupun jasa cukup dengan menyebut nama mereknya.

c. Jaminan kualitas atau mutu barang dan/atau jasa

Merek menggambarkan reputasi dari suatu barang ataupun jasa. Merek biasanya dapat dikenal atas dasar mutu yang diberikan. Oleh karena itu apabila ada pemilik usaha yang menggunakan merek milik orang lain dan memberikan mutu yang tidak sesuai dengan yang aslinya, konsumen bisa merasa tertipu dengan kualitas yang tidak sesuai dengan aslinya.

(Susilowati, 2007)

P.D.D Dermawan juga menjabarkan beberapa fungsi dari suatu merek

a. Indikator sumber

Merek menunjukkan bahwa suatu produk ataupun jasa secara sah berasal dari suatu perusahaan tertentu yang telah dibuat secara profesional.

b. Indikator kualitas

Merek memberikan jaminan atas kualitas suatu barang ataupun jasa

c. Sugestif

Merek dapat menjadi alat promosi untuk menarik konsumen atau kolektor produk tersebut. (Saidin, 2015)

Setiap merek yang telah terdaftar memiliki jangka waktu berlakunya. Sebagaimana pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap merek yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang diajukan pemohon yang telah memenuhi minimum persyaratan pendaftaran merek.

Apabila jangka waktu telah habis, untuk bisa terus mendapatkan perlindungan hukum, si pemilik merek harus mengajukan permohonan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu merek. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek minimal 6 bulan sebelum jangka waktu permohonan berakhir dan maksimum 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Permohonan perpanjangan merek akan tetap dikenai biaya permohonan. Permohonan perpanjangan merek akan disetujui apabila merek yang akan diperpanjang masih digunakan pada barang maupun jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek.

2.2.4.2 Jenis merek

Secara umum masyarakat mengenal 3 jenis merek yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termahsyur (*famous mark*). Merek biasa (*normal marks*) merupakan merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek biasa tidak memiliki daya pikat yang tinggi kepada masyarakat. Merek terkenal (*well-known marks*) adalah merek yang memiliki reputasi tinggi. Biasanya merek terkenal memiliki daya pikat yang tinggi terhadap konsumen karena terdengar akrab (*familiar attachment*) dan latar belakang/ mitos (*famous mark*). Sedangkan merek termahsyur (*famous marks*) merupakan merek dengan derajat tertinggi di seluruh dunia sehingga termasuk ke dalam golongan merek aristokrat (Harahap, 1996:80).

Menurut UU No 20 tahun 2016 terdapat 3 jenis merek di Indonesia

a. Merek Dagang (Pasal 1 angka 2)

Merek dagang merupakan merek yang diperjualbelikan oleh seseorang dan memiliki fungsi sebagai pembeda dengan jenis barang lainnya.

b. Merek Jasa (Pasal 1 angka 3)

Merek jasa merupakan jasa yang diperjualbelikan oleh seseorang dan berfungsi sebagai pembeda dengan jenis jasa lainnya.

c. Merek kolektif (Pasal 1 angka 4)

Merek kolektif merupakan merek dagang dan atau jasa yang memiliki ciri khas dan sifat yang sama yang diperjualbelikan oleh seseorang dan memiliki fungsi sebagai pembeda dengan jenis barang dan/ atau jasa lainnya.

2.2.4.3 Hak merek

Merek dapat digunakan secara sah apabila sudah didaftarkan di DJKI. Didaftarkannya suatu merek oleh si pemilik, maka pemilik merek secara otomatis memilikihak merek. Dalam pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa hak atas suatu merek dapat didapatkan setelah merek tersebut didaftarkan. Hak merek merupakan hak eksklusif yang dimiliki pemilik suatu merek terdaftar yang diberikan secara sah dari negara. Merek terdaftar yang dimaksud adalah merek yang secara legal telah didaftarkan ke dalam Daftar Umum Merek. Dengan kata lain pemilik merek telah diberikan izin oleh negara secara sah untuk menggunakan merek tersebut. Hak merek juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga apabila ditemukan pihak lain yang tidak memiliki hak atau izin menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan pada merek dagang dan/ atau jasa yang sejenis, maka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maka pemilik merek yang sah atau pemegang hak merek dapat

mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan/atau penghentian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan pula pada pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek bahwa *“Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila Merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain/dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”*.

Hak merek dapat dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan beberapa penyebab dialihkannya suatu hak merek diantaranya karena wasiat, waris, wakaf, perjanjian, hibah, dan sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak merek juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar yang mempunyai lebih dari satu merek terdaftar yang memiliki kesamaan pada pokok mereknya. Namun pengalihan hak merek seperti tersebut hanya dapat dilakukan kepada pihak yang sama.

2.2.5 Pengaturan Merek di Amerika Serikat

2.2.5.1 Pengertian Merek

Menurut Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat merek adalah suatu tanda yang dapat berupa kata, frasa, simbol, desain, atau gabungan dari komponen-komponen tersebut yang berfungsi untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa tertentu. Kata "*trademark*" dapat merujuk pada merek dagang dan merek layanan. Merek dagang digunakan untuk barang, sedangkan merek jasa digunakan untuk jasa. Adanya merek dagang menjadi cara pelanggan untuk mengenali produk baik barang ataupun jasa yang ditawarkan di pasar dan membedakan suatu produk dengan produk lain.

Untuk mendaftarkan merek dagang atau nama dagang ke Kantor Paten Amerika Serikat, individu ataupun perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka adalah yang pertama menggunakan merek dagang dalam bisnis dan juga harus menjadi yang pertama untuk mendaftarkan merek tersebut. Setelah simbol atau merek secara sah didaftarkan menjadi merek dagang, pemilik merek dagang tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya. Dengan kata lain, merek dagang yang terdaftar akan melindungi perusahaan dari pesaing yang mencoba meniru atau menggunakan mereknya tanpa izin.

Setiap bisnis besar yang terkenal memiliki logo atau simbol yang sudah didaftarkan sebagai merek dagang. Contoh merek dagang Amerika Serikat yang terkenal adalah McDonald's. Lengkungan Huruf M berwarna kuning yang merupakan logo resmi McDonald's sudah secara legal terdaftar dan otomatis mendapat perlindungan hukum.

Tidak boleh ada individu atau perusahaan lain yang bisa menggunakan ataupun meniru logo tersebut untuk digunakan sebagai merek dagangnya.

Pengaturan mengenai merek dagang di Amerika Serikat diatur oleh hukum negara federal yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1800-an. Merek dagang Amerika Serikat secara khusus diatur dalam Lanham Act, yang disahkan pada tahun 1946 dan amendemen terakhir pada tahun 1996. Lanham Act juga mengatur terkait perlindungan hukum merek dagang.

Di Amerika Serikat, secara umum semakin berbeda suatu merek maka perlindungan hukum yang didapatkan akan juga semakin kuat dalam hal apabila ada merek lain yang mirip. Karena tidak semua jenis merek mendapatkan perlindungan yang sama, maka pemilihan jenis merek dalam suatu bisnis akan sangat berpengaruh pada perlindungannya. Menurut Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat, merek memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber barang atau jasa
- b. Memberikan perlindungan hukum untuk suatu produk
- c. Meminimalisir terjadinya pemalsuan dan penipuan terhadap suatu produk

Pada faktanya konsumen dalam membeli produk tidak semata-mata hanya dengan membedakan satu produk dengan produk lain, melainkan lebih mengutamakan kualitas produk dan *brand* kesukaan. Namun juga

kesadaran konsumen terhadap suatu merek tidak serta merta berarti konsumen memiliki kesan tertentu terhadap suatu merek tertentu, tetapi merek dapat tetap berfungsi untuk mengkomunikasikan produk apa yang dijual oleh merek tersebut (Nichols, 2017)

Di Amerika Serikat, merek dagang federal dapat bertahan selamanya, tetapi wajib diperbarui setiap 10 (sepuluh) tahun untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jika merek tersebut masih dipakai antara tahun ke-5 dan ke-6 setelah didaftarkan, maka pendaftaran dapat diperpanjang. Untuk melakukan perpanjangan merek, pemilik merek harus mengajukan dokumen pemeliharaan yang diperlukan oleh Kantor Merek Paten Amerika Serikat (USPTO) dalam jangka waktu yang memadai. Pemilik juga harus memenuhi persyaratan hukum agar merek dagang dapat diperbarui. Berikut syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi untuk dapat memperbarui merek:

1. Dokumen Deklarasi Penggunaan (Bagian 8 Affidavit)

Dokumen ini menegaskan bahwa pemilik merek masih menggunakan merek sama seperti pada saat didaftarkan.

2. Dokumen Deklarasi *Incontestability* (Bagian 15 Affidavit)

Dokumen ini menyatakan bahwa merek dagang tidak dapat disangkal atau ditentang. Meskipun ini tidak wajib, ini memberikan perlindungan lebih lanjut jika terjadi pelanggaran di masa mendatang.

3. Dokumen Pembaruan (Bagian 9 Affidavit)

Dokumen ini harus diajukan antara tahun ke-9 dan ke-10 dari tanggal pendaftaran merek. Dokumen ini menegaskan bahwa pemilik merek masih menggunakan merek tersebut sama seperti yang pertama kali dikeluarkan dan memberikan sepuluh tahun tambahan untuk pendaftaran awal. Dokumen ini harus diajukan dengan cara yang sama untuk setiap periode pendaftaran di masa depan. Hal ini akan memberikan perlindungan merek dagang untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Apabila dokumen pembaruan tidak diajukan dalam jangka waktu yang tepat sesuai yang telah ditentukan, maka merek dapat dibatalkan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat. Jika merek telah dibatalkan, maka tidak dapat dipulihkan dan pemilik merek harus mengajukan permohonan pendaftaran lagi seperti awal. USPTO menawarkan masa tenggang 6 bulan untuk memperbarui pendaftaran, tetapi pemohon harus membayar biaya tambahan.

Namun jika merek dagang dibatalkan atau kedaluwarsa, merek tersebut masih dapat dilindungi berdasarkan prinsip "*use in commerce*" asalkan pemilik merek terus menerus menggunakannya untuk tujuan yang sama dengan maksud aslinya. Pendaftaran federal, meskipun memberikan manfaat dan perlindungan tambahan kepada yang ditetapkan oleh hukum umum, tidak menciptakan hak baru.

2.2.5.2 Jenis Merek

Suatu merek agar bisa memiliki fungsi sebagai merek dagang maka harus memiliki suatu ciri khas yaitu dimana merek tersebut harus bisa menjadi suatu identitas barang ataupun jasa tertentu. Dalam menentukan apakah suatu merek bersifat khas, pengadilan mengelompokkan merek ke dalam empat kategori, berdasarkan hubungan antara merek dan produk yang mendasarinya. Karena merek di masing-masing kategori ini berbeda-beda sehubungan dengan kekhasannya, persyaratan untuk, dan tingkat, perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang tertentu akan bergantung pada kategori mana merek tersebut masuk.

1. Arbitrer atau khayal

Merek arbiter adalah merek yang namanya tidak memiliki hubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya “Apple”, dimana produk yang menggunakan merek tersebut bukanlah buah apel namun peralatan elektronik. Contoh lain adalah “Amazon” dimana merek tersebut merupakan merek sebuah situs jual beli *online* dan bukan mengenai produk dari hutan hujan Amerika Selatan. Merek arbiter merupakan jenis merek yang mendapatkan perlindungan paling tinggi karena merek- merek dalam kategori ini sangat berbeda dan mudah dikenali.

2. Sugestif

Merek sugestif tidak khas seperti tanda arbiter, tetapi masih dapat dipertimbangkan sebagai merek yang kuat dan diberi

perlindungan yang tinggi. Merek sugestif mengisyaratkan beberapa fungsi atau properti produk atau layanan, tetapi tidak menggambarannya secara langsung. Seorang konsumen diharuskan menggunakan tingkat pemikiran atau imajinasi untuk memastikan sifat yang tepat dari barang tersebut. Merek sugestif sering terdiri dari kata-kata yang mewujudkan kualitas atau karakteristik yang diinginkan yang terkait dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Merek sugestif biasanya menunjukkan efisiensi, kecepatan, akurasi, kenyamanan atau keanggunan suatu produk yang ditawarkan. Contoh merek sugestif adalah merek sabun badan “CARESS®” yang artinya “membelai” ataupun “Coppertone” yang berarti “warna tembaga” untuk produk tabir surya, dimana fungsi tabir surya adalah untuk melindungi kulit dari sinar matahari (sinar uv) yang dapat menyebabkan kulit gelap yang dalam hal ini seperti warna tembaga.

3. Deskriptif

Merek deskriptif merupakan merek yang secara langsung menggambarkan produk atau layanan dengan cara yang tidak memerlukan imajinasi apapun dan juga bukan menyarankan, karakteristik atau kualitas produk yang mendasarinya (misalnya warna, bau, fungsi, dimensi, atau bahannya). Pemilik merek yang menggunakan tanda deskriptif biasanya karena mereka ingin konsumen untuk segera mengetahui sifat produk atau jasa setelah

melihat merek tersebut. Namun sayangnya merek deskriptif sulit untuk dilindungi dan didaftarkan di USPTO atau Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat karena merek jenis ini termasuk merek yang lemah dan tidak terlalu khas dibandingkan dengan produk yang menggunakan merek arbiter atau sugestif. Kata-kata atau desain yang dimulai hanya sebagai merek deskriptif dapat diperoleh kekhasan, atau makna sekunder, seiring dengan berjalannya waktu sampai konsumen akhirnya belajar untuk mengenali jenis merek deskriptif sebagai merek dagang. Namun, mungkin diperlukan waktu lima tahun atau lebih dan jutaan dolar dalam periklanan dan promosi sebelum konsumen akan mengenali kata-kata atau desain terutama sebagai merek dagang bukan hanya kata-kata atau desain biasa tanpa arti khusus.

Contoh dari merek deskriptif ini adalah, "Holiday Inn ," dan "Vision Center" semuanya menggambarkan beberapa aspek dari produk atau layanan yang mendasarinya yakni kamar hotel dan layanan optik. Jadi, misalnya, istilah "Holiday Inn" telah memperoleh makna sekunder karena konsumen telah mengaitkan merek "Holiday Inn" sebagai merek dengan penyedia layanan hotel tertentu dan bukan dengan layanan hotel pada umumnya. Dalam hal ini, konsumen tidak perlu dapat mengidentifikasi produsen tertentu, hanya bahwa produk atau jasa tersebut berasal dari satu produsen. Untuk menentukan

apakah suatu merek tertentu telah memperoleh makna sekunder, pengadilan akan mengidentifikasi melalui beberapa faktor berikut:

- a. jumlah dan cara periklanan;
- b. volume penjualan;
- c. panjang dan cara penggunaan istilah tersebut;
- d. hasil survei konsumen.

4. Generik

Merek generik adalah merek yang menggambarkan kategori umum yang menjadi milik produk yang mendasarinya. Misalnya, istilah "Komputer" adalah istilah umum untuk peralatan komputer. Istilah umum ini tidak dapat didaftarkan ke USPTO dan merek generik tidak berhak atas perlindungan hukum berdasarkan undang-undang merek dagang. Dengan demikian, produsen yang menjual komputer merek "Computer" atau buah apel dengan merek "Apple" tidak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan istilah tersebut sehubungan dengan produk tersebut. Istilah umum tidak dilindungi oleh undang-undang merek dagang karena sifatnya terlalu umum untuk mengidentifikasi produk tertentu.

Memberi satu produsen kontrol atas penggunaan istilah itu akan memberi produsen itu keunggulan kompetitif yang terlalu besar. Dalam beberapa keadaan, sebuah kata yang awalnya

berfungsi sebagai merek dagang dapat kehilangan signifikansi merek dagangnya dan menjadi istilah umum atau istilah yang awalnya tidak generik dapat menjadi generik seiring dengan berjalannya waktu. Proses tersebut disebut “generikitas” , dan dengan demikian menjadi tidak terlindungi. Jika konsumen secara tidak benar menggunakan merek dalam pengertian umum untuk mengidentifikasi jenis produk tertentu atau layanan terlepas dari sumbernya. Contoh dari generikitas ini adalah merek dagang seperti “kerosene,” (minyak tanah) “escalator,” (eskalator) “aspirin,” “linoleum” and “kitty litter”(kotoran kucing)

2.2.5.3 Hak Merek

Di Amerika Serikat hak merek dapat didapatkan segera setelah pemilik merek mulai menggunakan barang atau jasanya di dalam perdagangan. Atau dengan kata lain pemilik merek menetapkan hak merek dagangnya dengan cara menggunakannya, tetapi hak tersebut terbatas dan hak tersebut hanya berlaku untuk wilayah geografis tempat pemilik merek menyediakan barang atau jasanya. Jika pemilik merek menginginkan hak nasional yang lebih kuat, pemilik merek harus mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dagangnya secara federal ke USPTO. Pendaftaran merek ini bukanlah suatu kewajiban, namun merek dagang terdaftar akan memberikan hak dan perlindungan yang lebih luas daripada merek yang tidak terdaftar. Misalnya,

penggunaan logo sebagai merek dagang untuk perhiasan buatan tangan yang dijual di wilayah tempat tinggal pemilik. Saat bisnis tersebut tumbuh dan berkembang secara online maupun offline, maka pemilik merek mungkin menginginkan perlindungan yang lebih kuat untuk merek dagangnya dan memutuskan untuk mengajukan pendaftaran federal.

Namun hak atas suatu merek juga dapat hilang. Hak atas suatu merek dagang dapat hilang melalui pengabaian, pemberian lisensi, penugasan yang tidak tepat, atau sifat generik.

a. Pengabaian

Hak atas merek dapat hilang kerka pemilik dagang dengan sengaja tidak lagi menggunakan merek dagangnya. Niat seperti itu dapat disimpulkan dari keadaan. Selain itu, merek dagang yang selama tiga tahun berturut-turut tidak digunakan juga bisa menghilangkan hak merek. Karena pada dasarnya adalah bahwa undang-undang merek atau Lnham Act hanya melindungi merek yang sedang digunakan, dan para pihak tidak berhak untuk menyimpan merek yang berpotensi berguna.

b. Pemberian Lisensi

Hak merek dagang juga dapat hilang melalui pemberian lisensi kepada pihak lain. Jika penggunaan merek dagang dilisensikan (misalnya, kepada penerima waralaba) tanpa kontrol kualitas atau pengawasan yang memadai oleh pemilik merek

dagang, merek dagang tersebut dapat dibatalkan. Demikian pula, jikalau merek dagang dialihkan ke pihak lain secara bruto, tanpa penjualan aset yang terkait, merek dagang tersebut akan dibatalkan. Alasan aturan ini adalah bahwa, dalam situasi ini, merek dagang tidak lagi berfungsi untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa dari penyedia tertentu.

c. Sifat Generik

Hak merek dagang juga bisa hilang karena sifat generik. Terkadang, merek dagang yang awalnya khas dapat menjadi generik seiring berjalannya waktu, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan merek. Sebuah kata akan dianggap generik ketika, di benak sebagian besar masyarakat, kata tersebut menunjukkan genus atau jenis produk yang luas dan bukan sumber atau produsen tertentu. Jadi, misalnya, istilah "termos" yang dulunya merupakan suatu merek tertentu, saat telah menjadi istilah umum dan tidak lagi berhak atas perlindungan merek. Meskipun pernah dilambungkan dengan pabrikan tertentu, istilah "termos" itu sekarang berarti jenis produk umum. Sama halnya dengan merek dagang "aspirin" dan "cellophane" yang saat telah dianggap umum atau generik. Dalam memutuskan apakah suatu istilah generik, pengadilan akan sering melihat definisi kamus, penggunaan istilah di surat kabar dan majalah, dan bukti upaya pemilik merek dagang dalam mengawasi mereknya.

2.3 Landasan Teori

Dalam suatu penelitian dibutuhkan sebuah teori yang berfungsi sebagai dasar atau landasan. Sehingga dengan adanya landasan teori ini penulis memiliki dasar yang kuat dalam melakukan penelitian

2.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Hukum merupakan aspek penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum memiliki peranan untuk mengkoordinasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana telah termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia harus menjunjung nilai-nilai yang berkeadilan sosial.

Fungsi dari adanya konsep negara hukum adalah untuk terciptanya suatu keadilan, kepastian, ketertiban dan kedamaian. Perlindungan itu sendiri merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kedamaian, kesejahteraan serta keadilan kepada suatu masyarakat tertentu agar terhindar dari bahaya ataupun kerugian yang mengancamnya. Setiono memberikan pengertian terkait perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa yang menyalahi aturan hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban (Setiono, 2004). Pendapat

lain datang dari Muchsin memberikan pengertian dari perlindungan hukum adalah hubungan antara nilai dan kaidah dalam wujud sikap dan tindakan demi mewujudkan ketertiban dalam kehidupan manusia (Muchsin, 2003).

Teori perlindungan hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan arti perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi hak asasi manusia kepada setiap individu untuk menjalankan kekuasaannya (Rahardjo, 1991). Satjipto Rahardjo mendasari teorinya dengan tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald yakni untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan memberikan pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Kemudian Philipus M. Hadjon mengemukakan teori perlindungan hukum dimana perlindungan hukum berkaitan erat dengan kekuasaan dimana perlindungan hukum diberikan kepada si lemah (yang tidak memiliki kekuasaan) dan si penguasa (yang memiliki kekuasaan) dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam suatu negara, bentuk perlindungan yang diberikan kepada warga negara memiliki dua sifat, yakni preventif (pencegahan) dan represif (hukuman). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dituangkan dalam peraturan, baik peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk memberikan batasan kepada masyarakat kepada masyarakat

dalam bertindak dan menjalankan kewajibannya. Perlindungan hukum preventif juga merupakan bentuk tindakan pemerintah atau penguasa untuk membuat aturan ataupun keputusan yang harus dilaksanakan secara hati-hati sehingga tidak merugikan pihak tertentu (Hadjon, 2011). Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera dalam hidup bermasyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif (hukuman atau sanksi) bertujuan untuk menegakkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang diakibatkan oleh adanya bentuk pelanggaran. Perlindungan ini diimplementasikan dengan memberikan hukuman ataupun sanksi kepada para pelanggar.

Dalam hak kekayaan intelektual terdapat dua jenis sistem perlindungan hukum yang sering digunakan di berbagai negara di dunia. Kedua sistem perlindungan tersebut adalah sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem perlindungan hukum dimana hak akan timbul setelah adanya pemakaian merek pertama kali dan bukan dengan cara pendaftaran. Sedangkan sistem konstitutif adalah sistem perlindungan hukum dimana pemilik merek harus melakukan pendaftaran terhadap mereknya untuk mendapatkan hak merek

tersebut dan perlindungan hukumnya. Selain kedua sistem perlindungan hukum hak merek tersebut terdapat teori lain yang menjelaskan tentang teori gabungan dari kedua sistem tersebut. Dalam teori tersebut terdapat adanya konsep sistem dualisme di mana menegakkan sistem pendaftaran pertama dan juga sistem pengguna pertama. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Van Nieuwenhoven Helbach. Teori ini memiliki tujuan agar perlindungan hukum dapat ditegakkan kepada siapa pun yang memiliki hak kekayaan intelektual. Dimana pendaftar pertama maupun pengguna pertama akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. (Adisumarto, 1998)

2.3.2 Teori Hak Alami (*Natural Right*)

Sumber dari teori hak alami ialah teori hukum alam. Dijelaskan oleh John Locke bahwa pada dasarnya manusia adalah agen moral yang merupakan gabungan dari substansi hak dan mental yang dimiliki manusia (Locke, 1960) (Chandra Irawan, op.cit, h. 49). Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa hak alami merupakan suatu kebebasan yang dimiliki setiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sesuai dengan kehendaknya sendiri dalam rangka menjalankan hidup (Hobbes, 1660). Dapat dilihat dari teori Hobbes bahwa kebebasan manusia yang dimaksud adalah bebas dari kekuatan superior manapun, namun dibatasi dengan ruang lingkup sosial dimana manusia hidup. Setiap

manusia memiliki hak kebebasan yang melekat dalam dirinya. Kebebasan yang ada di dalam diri manusia menunjukkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan apapun. Namun kebebasan tersebut mengikat aspek moral dan hak milik orang lain. Kebebasan itulah yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang kreatif dan inovatif dalam menjalankan kehidupannya. Manusia menggunakan akal pikirannya untuk menciptakan suatu hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Proses mendayagunakan akal pikiran tersebut menjadikan manusia dapat menghasilkan suatu ciptaan, penemuan dan desain baru yang secara otomatis menjadi kepunyaan orang yang menciptakan atau bisa disebut pencipta, inventor, dan juga desainer. Selain itu orang tersebut berhak untuk memanfaatkan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Dengan adanya kepemilikan dan hak untuk memanfaatkan maka orang lain wajib untuk menghormati dan menghargai hak tersebut.

2.3.3 Teori Sistem Hukum

Pendekatan sistem hukum atau legal system dilakukan untuk melakukan reformasi dalam hal penegakan hukum. Muladi menjelaskan arti dari penegakan hukum sebagai upaya penegakan nilai-nilai dan norma-norma hukum (Muladi, 2002). Terwujudnya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Menurut M. Friedman, sistem hukum

terbagi kedalam beberapa unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Luis & Moncayo, 2015).

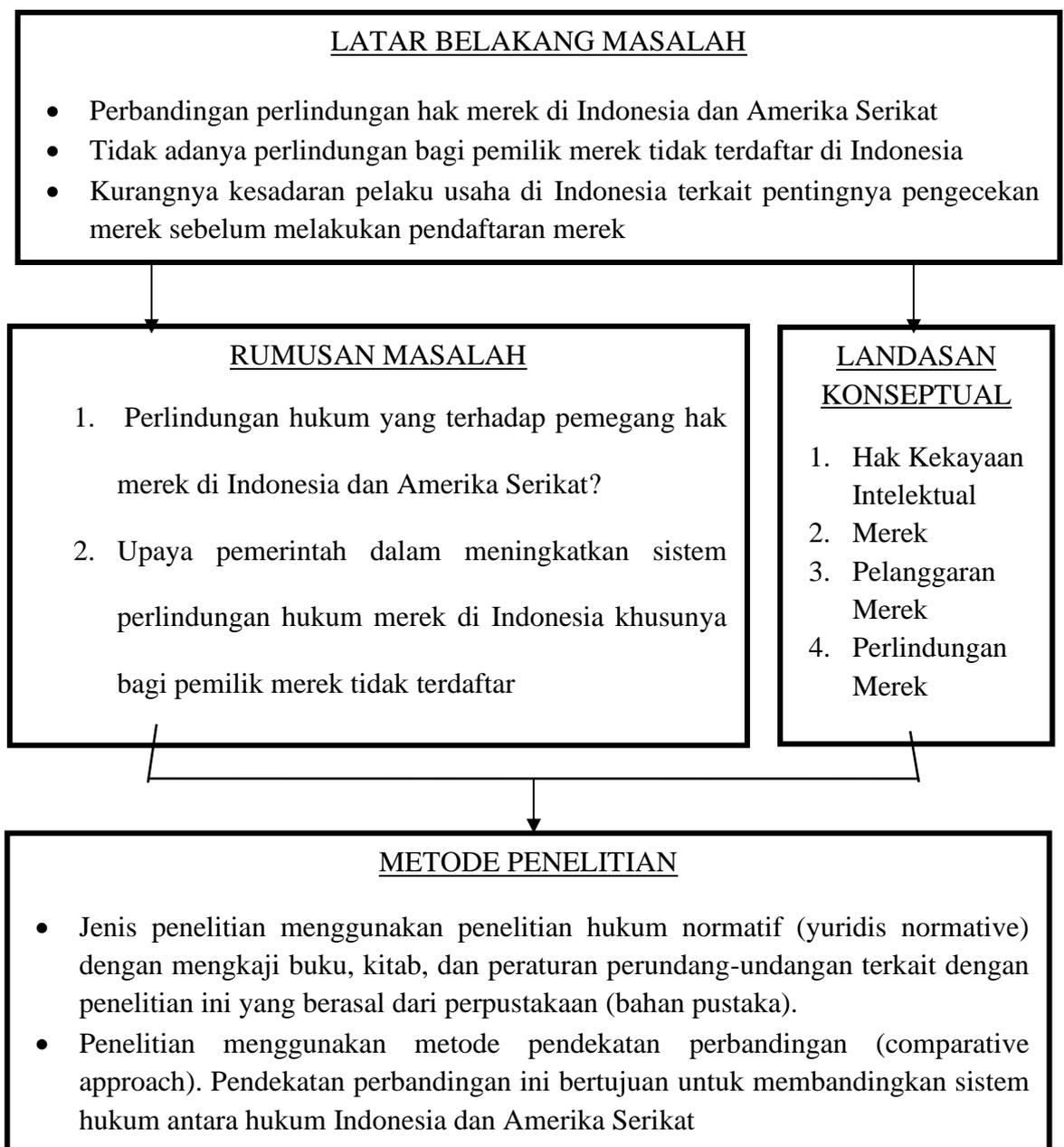
Struktur hukum yang dimaksud ialah institusi kelembagaan sebagai pelaksana hukum serta kewenangan aparat penegak hukum. Friedman menjelaskan terkait dengan struktur hukum yang terdiri dari pengadilan dan yurisdiksinya, tata cara beracara dalam pengadilan seperti naik banding dan kasasi, pengaturan badan legislatif, kewenangan presiden, prosedur dalam kepolisian dan sebagainya (Friedman, 1975).

Substansi hukum terkait dengan isi atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan sifatnya mengikat dan budaya hukum adalah kebiasaan atau perilaku suatu masyarakat (Ansori, 2018). Ketiga unsur tersebutlah yang menjadi penentu berhasilnya suatu penegakan hukum di masyarakat.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dituliskan diatas, maka perlu adanya kerangka berpikir sebagai alur pemikiran mengenai apa yang menjadi latar belakang dan permasalahan yang diangkat. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir



```
graph TD; A[Hasil dan Pembahasan] --> B[Kesimpulan dan Saran];
```

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem first to file sehingga hanya bisa melindungi pemilik merek terdaftar sedangkan sistem perlindungan hukum merek yang digunakan oleh Amerika Serikat dengan prinsip *use in commerce* dapat memberikan perlindungan yang lebih luas termasuk pemilik merek tidak terdaftar
2. Usulan penggunaan sistem perlindungan gabungan guna melindungi pemilik merek terdaftar dan tidak terdaftar dengan syarat dan ketentuan yang secara jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta tercipta kepastian hukum yang lebih kuat.

Kesimpulan dan Saran

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk menelusuri dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode tertentu secara sistematis dan cermat untuk kepentingan pengetahuan dan pemecahan suatu masalah. (Mezak, 2006). Sedangkan metode penelitian hukum itu sendiri adalah suatu metode yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir, Muhammad, 2004). Penulis berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis suatu peristiwa atau permasalahan hukum secara sistematis bertujuan untuk mengumpulkan data dan mencari kebenaran serta solusi dari objek permasalahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum dalam rangka mengumpulkan informasi dan data atas suatu isu permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dimana penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir dengan penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan (Noor, 2011). Penelitian normatif disajikan secara deskriptif, dengan mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah serta mengidentifikasi pokok

dan subpokok bahasan yang didasarkan pada rumusan masalah (Abdulkadir, Muhammad, 2004)

Menurut Johnny Ibrahim pendekatan penelitian hukum normatif bisa dibagi ke dalam tujuh pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)
- g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (Ibrahim, 2005).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum antara dua negara atau lebih. Menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip dari W. Ewald dalam tulisannya yang berjudul *Critical Comparative Law* menjelaskan bahwa pada hakikatnya perbandingan hukum ialah suatu kajian atau studi hukum yang mempelajari tentang perbandingan konsep intelektual yang ada pada satu atau beberapa lembaga hukum atau institusi pemerintah asing. Pendekatan perbandingan ini bersifat filosofis (Arief, 2004)

Terdapat dua jenis pendekatan perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Jako Husa dalam Elgar Encycnclopedia of Comparative Law yakni "*macro comparative law*" dan "*micro comparative law*". Perbandingan hukum makro

atau *macro comparative law* membandingkan masalah secara lebih besar atau luas. Misalnya seperti pengklasifikasian dan penggolongan sistem hukum. Sedangkan perbandingan hukum mikro atau *micro comparative law* membandingkan secara lebih sempit atau spesifik. Misalnya terkait lembaga hukum yang bersifat khusus, peraturan hukum dan kasus-kasus hukum. (Arief, 2004)

Pendekatan yang dilakukan penulis apabila mengacu pada pembagian hukum menurut Jaako Husa, penulis menggunakan perbandingan hukum mikro atau pendekatan hukum yang lebih sempit. Hal ini guna melihat suatu konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dengan membandingkan kasus hukum dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian hukum normatif adalah suatu cara atau metode yang digunakan peneliti dalam suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian normatif juga diartikan sebagai sebuah studi dengan mengkaji kitab-kitab atau buku-buku terkait dengan skripsi ini yang bersumber dari perpustakaan (bahan pustaka). Sumber penelitian berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) dan literatur-literatur lainnya (elektronik) yang berkaitan dengan masalah penelitian (Hadi, 1980). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif

(normative legal research) dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis alasan hukum yang menjadi latar belakang dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Maksud dari studi dokumen/ kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu menemukan dan mengetahui pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, filsafat hukum, yurisprudensi dan hal-hal lain yang relevan dan menunjang kualitas dan kesempurnaan penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk memberikan batasan studi kualitatif termasuk memberikan batasan penelitian untuk memilah data yang relevan dengan permasalahan penelitian (Moleong, 2010). Fokus penelitian yang diambil oleh penulis adalah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti yakni dengan membandingkan ketentuan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat agar memperjelas secara teoritis perlindungan hukum hak merek seperti apa yang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia. Berdasarkan uraian identifikasi masalah, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia dan Amerika Serikat dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum hak merek di Indonesia khususnya terhadap pemilik merek tidak terdaftar.

3.4 Sumber Data

Dalam suatu penelitian hukum tidak dikenal adanya data, karena penelitian hukum khususnya yuridis normatif menggunakan sumber kepustakaan bukan dari lapangan sebagai sumber penelitian atau dikenal dengan istilah bahan hukum (Marzuki, 2005). Bahan hukum merupakan bahan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam suatu penelitian. Bahan hukum sendiri terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- c. Peraturan perundang-undangan
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat dan
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya rancangan undang-undang, naskah akademis, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya ensiklopedia, kamus dan lain-lain. Kamus-kamus yang sering digunakan oleh

peneliti hukum sebagai bahan rujukan adalah KBBI, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*. (Salim HS, 2016)

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis merupakan kumpulan berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer dengan cara menganalisa peraturan-peraturan pemerintah seperti Undang-Undang dan peraturan internasional yang terkait dengan permasalahan yang penulis ambil. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- d. Trademark Act of 1946 (*Lanham Act*)
- e. Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri tahun 1883
- f. Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Kemudian bahan hukum lain yang penulis gunakan ialah bahan hukum sekunder yang memperjelas bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal, tesis, skripsi, penelitian ilmiah dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dikaji dan dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumenter (Prasanti, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan studi dokumenter, yakni sebuah studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, jurnal, media internet, maupun dokumen-dokumen lain yang sudah ada.

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan keabsahan data hasil penelitian dari sumber data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun sekunder. Keabsahan tersebut dapat didapatkan melalui kegiatan mengumpulkan semua sumber data yang kemudian menganalisa sumber data tersebut. Validitas data penelitian kualitatif didasarkan pada keakuratan dan kepastian hasil penelitian yang dilihat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, dan pembaca secara umum (Susanto, 2013). Analisa yang dilakukan peneliti dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Metode yang digunakan oleh penulis dalam validitas data yaitu dengan sinkronisasi bahan hukum. Sinkronisasi bahan hukum merupakan teknik mencocokkan bahan hukum yang dalam hal ini adalah peraturan

perundan-undangan, doktrin dan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membandingkan doktrin hukum satu dengan doktrin hukum lain, dokumen atau Undang-Undang yang relevan dan kemudian melakukan analisis dengan memberikan opini pribadi atas perbandingan sumber tersebut yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian.

3.7 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data diartikan sebagai proses mengatur dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang sesuai dengan data (Soekanto & Mamudji, 2015). Analisis data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif (Abdulkadir, Muhammad, 2004).

Adapun yang digunakan oleh penulis menggunakan metode preskriptif analitis. Metode preskriptif analitis merupakan suatu kegiatan penilaian untuk mencocokkan fakta hukum dengan peristiwa hukum. Analisis ini memiliki tujuan untuk memunculkan suatu saran ataupun tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Sifat dari analisis prespektif ini adalah memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian atau preskripsi terkait benar atau salanya ataupun terkait prinsip, norma, doktrin atau teori apa yang seharusnya diimplementasikan terhadap fakta hukum atau peristiwa hukum yang diteliti (Muhaimin, 2010).

Proses dari analisis preskriptif dapat dilakukan dengan tahapan inventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian. kemudian melakukan sistematis terhadap hasil identifikasi dengan teori hukum, asas hukum, doktrin dan bahan rujukan lain yang relevan. tujuan dari sistematisasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada penulis untuk masuk ke tahapan berikutnya yakni analisis dan dilanjutkan dengan penulisan hasil analisis (Harnoko, 2010).

Dalam menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap pemeganghak merek terdaftar, penulis menjelaskan konsep dari perlindungan hukum hak merek dengan meninjau secara normatif dan melakukan analisa terhadap penerapan konsep perlindungan hukum terhadap pemeganghak merek terdaftar dengan melakukan studi perbandingan hukum dua negara yakni Indonesia dan Amerika Serikat yang kemudian menganalisis tindakan hukum apa yang seharusnya diambil terhadap hasil dari perbandingan tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Ketentuan Pendaftaran dan Penggunaan Merek di Indonesia

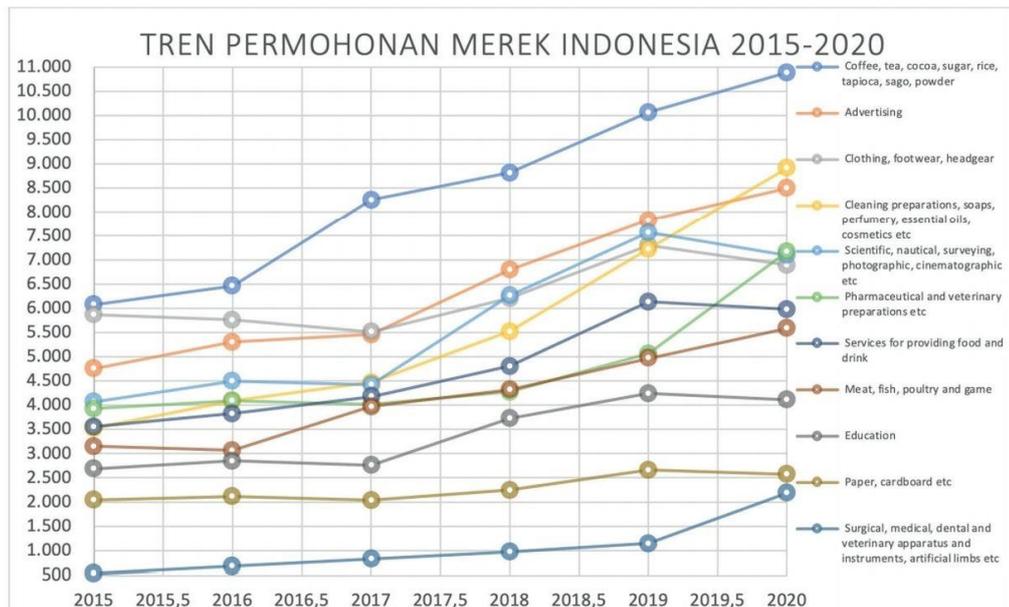
Pendaftaran merek terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 permohonan pendaftaran merek mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya diakibatkan karena pandemi. Permohonan pendaftaran merek yang masuk ke DJKI pada 2020 berjumlah 76.346 pemohon.

Gambar 4. 1 Permohonan KI Tahun 2015-2020

Jenis HKI	Asal	PERMOHONAN MASUK PADA TAHUN TERTERA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hak Cipta	Luar Negeri	27	15	467	276	139	64
	Dalam Negeri	6.127	7.538	18.753	34.829	47.930	64.720
Desain Industri	Luar Negeri	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.231
	Dalam Negeri	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	2.287
Paten	Luar Negeri	813	715	727	1.104	991	792
	Dalam Negeri	1.019	1.061	1.412	1.399	1.599	1.244
	PCT (entering national phase)	6.646	6.950	6.676	7.252	7.440	6.507
Paten Sederhana	Luar Negeri	115	97	120	108	99	96
	Dalam Negeri	277	397	859	1433	2475	2219
	PCT (entering national phase)	4	11	5	5	1	
Merek	Luar Negeri	15.492	15.994	16.466	12.741	12.245	10.526
	Dalam Negeri	46.298	49.369	51.902	56.575	69.004	76.347
	Madrid Protocol		-		4.857	9.630	6.790
IG	Luar Negeri	3		2	1		
	Dalam Negeri	17	7	13	34	35	22

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Gambar 4. 2 Tren Permohonan Merek 2015-2020



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pemohonan merek yang paling unggul yakni produk biji-bijian dan bubuk seperti kopi, teh, gula, tepung dan beras. Selama masa pandemi ini juga yang perlu disoroti adalah meningkatkan permohonan perlindungan merek untuk produk dengan tujuan pencegahan dan penanganan penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu produk-produk daging, ikan baik daging segar maupun frozen untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saat PSBB dan *social distancing* (DJKI, 2021).

Dalam pendaftaran merek yang diatur dalam pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa suatu merek tidak boleh bertentangan dengan hal-hal berikut ini:

1. Ideologi negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Moralitas

4. Agama
5. Kesusilaan
6. Ketertiban umum
7. Adanya persamaan secara keseluruhan dengan budaya tradisional, warisan budaya tak benda serta nama atau logo yang termasuk dalam tradisi yang sudah turun temurun

Selain itu dalam pendaftaran suatu merek, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar merek dagang dapat diterima, diantaranya:

1. Adanya itikad baik
2. Tidak memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek dagang/jasa lain
3. Tidak menggunakan kata atau frasa umum serta tidak deskriptif

Tata cara pendaftaran merek diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana tata cara permohonan pendaftaran suatu merek yakni sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran suatu merek dapat dilakukan oleh Pemohon ataupun kuasa Pemohon yang dapat diajukan secara elektronik maupun non elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumham) dengan permohonan yang diajukan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan pendaftaran harus mencantumkan beberapa hal dibawah ini:

- a) Keterangan waktu permohonan diajukan seperti tanggal, bulan dan tahun pengajuan permohonan
 - b) Identitas Pemohon yang mencakup nama lengkap, alamat, dan kewarganegaraan
 - c) Identitas Kuasa Pemohon yang mencakup nama lengkap, alamat, dan kewarganegaraan apabila permohonan diajukan oleh kuasa
 - d) Apabila terdapat unsur warna dalam merek yang akan didaftarkan maka harus dicantumkan keterangan warnanya
 - e) Dalam hal permohonan merek yang diajukan berdasarkan hak prioritas maka harus dicantumkan nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali
 - f) Keterangan mengenai uraian barang dan/ atau jasa beserta kelasnya
3. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya apabila diajukan oleh seorang kuasa
 4. Dalam permohonan harus dilampirkan label merek dan bukti pembayaran biaya
 5. Untuk biaya pengajuan permohonan pendaftaran merek akan ditentukan berdasarkan kelas barang dan/atau jasa yang akan didaftarkan
 6. Apabila merek yang didaftarkan adalah merek tiga dimensi maka dalam permohonan harus dilampirkan label merek berupa karakteristik dari merek tersebut.

7. Apabila merek yang didaftarkan adalah merek berupa suara maka dalam permohonan harus dilampirkan label merek berupa notasi atau rekaman suara.
8. Dalam permohonan harus dilampirkan dengan surat pernyataan yang berisi pernyataan kepemilikan merek yang akan didaftarkan
9. Peraturan terkait biaya permohonan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dijelaskan dalam panduan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdapat beberapa dokumen dan syarat pendaftaran merek yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yakni sebagai berikut: (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021)

1. Label Merek atau etiket
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon UMKM
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon UMKM

Saat ini permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik atau online berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online atau elektronik ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual agar lebih cepat, mudah efisien dan efektif. Selain itu dengan adanya sistem pendaftaran secara

elektronik juga menyelaraskan dengan kemajuan teknologi informasi yang dapat menjamin kepastian hukum di dalam dunia industri perdagangan dalam perkembangan perekonomian.

Gambar 4. 3 Mekanisme Permohonan Pendaftaran Merek di DJKI



Sumber: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

Dalam pengajuan permohonan secara online, hak akses sistem KI bagi yang ingin mendaftarkan online diperuntukkan bagi setiap individu, badan hukum atau konsultan Kekayaan Intelektual. Sistem KI itu sendiri adalah sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem informai penerimaan negara bukan pajak (SIMPONI).

Prosedur pendaftaran merek secara elektronik dapat dilakukan di laman <https://merek.dgip.go.id> dengan melakukan pendaftaran akun, membayar biaya pendaftaran, dan mengisi formulir pendaftaran elektronik. Kemudian pemohon juga diwajibkan untuk mengunggah beberapa dokumen pendukung sebagai syarat kelengkapan pendaftaran merek seperti a) surat pernyataan kepemilikan merek

yang diajukan permohonannya; b) Label; c) surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh kuasanya; d) bukti prioritas; e) bukti pembayaran biaya permohonan per kelas barang dan/atau jasa yang diajukan; f) surat persetujuan penunjukkan perwakilan.

Apabila pemohon telah melengkapi formulir pendaftaran dan mengunggah seluruh yang dibutuhkan secara lengkap, kemudian DJKI akan memberikan tanggal penerimaan kepada pemohon. Terkait permohonan label merek non-tradisional, maka pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan, yakni

- a. Merek tiga dimensi; label yang dilampirkan adalah karakteristik yang berupa gambar dari berbagai sisi merek tersebut
- b. Merek suara; label yang dilampirkan berupa rekaman suara dan notasi serta pemohon juga dapat melampirkan syair atau bunyi lagunya.
- c. Merek hologram; label yang dilampirkan adalah label hologram yang berbetuk tampilan visual yang memperlihatkan merek dari berbagai sisi.

Apabila permohonan tersebut sudah lengkap, kemudian akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM)

Permasalahan yang sering timbul dalam pendaftaran merek adalah dimana permohonan pendaftaran merek ditolak akibat adanya kesamaan merek yang melanggar aturan pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Padahal sebenarnya DJKI juga telah memberikan layanan pengecekan merek yang dapat diakses secara gratis yakni pada

<https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>. Namun layanan tersebut belum banyak diketahui dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dikarenakan dalam layanan website pendaftaran merek milik DJKI tidak disebutkan terkait dengan pentingnya pengecekan merek sebelum melakukan pendaftaran untuk menghindari penolakan permohonan pendaftaran.

4.1.2 Ketentuan Pendaftaran dan Penggunaan Merek di Amerika Serikat

Dalam penggunaan suatu merek, kesalahpahaman yang umum terjadi di masyarakat adalah bahwa memiliki merek dagang berarti secara legal memiliki kata atau frasa tertentu dan dapat mencegah orang lain menggunakannya. Namun faktanya pemilik merek tidak memiliki hak atas kata atau frasa secara umum, hanya tentang bagaimana kata atau frasa tersebut digunakan dengan suatu barang atau layanan tertentu. Misalnya, apabila seseorang menggunakan logo sebagai merek dagang untuk bisnis kayu untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dari merek orang lain di bidang pertukangan. Hal ini tidak berarti bahwa orang lain tidak boleh menggunakan logo serupa untuk barang atau jasa diluar bidang pertukangan kayu. Kesalahpahaman umum lainnya adalah banyak masyarakat yang menganggap bahwa memilih merek dagang yang hanya menggambarkan barang atau jasa adalah pemilihan yang efektif. Padahal faktanya merek dagang yang kreatif dan unik akan lebih efektif dan lebih mudah untuk mendapat perlindungan.

Dalam menggunakan suatu merek, pemilik merek dapat menggunakan simbol khusus yang dapat dicantumkan dalam merek atau logo yang digunakan. Simbol tersebut memungkinkan konsumen dan pesaing mengetahui bahwa pemilik merek

mengklaim merek dagang tersebut sebagai miliknya. Meskipun pemilik merek belum mengajukan aplikasi untuk mendaftarkan mereknya, pemilik merek dapat menggunakan "TM" (*Trade Mark*) untuk produk barang atau "SM" (*Service Mark*) untuk produk layanan, sedangkan apabila produknya memuat baik barang dan jasa maka dapat menggunakan "TM". Setelah pemilik merek mendaftarkan merek dagangnya, maka simbol yang digunakan adalah ®. Pemilik merek hanya dapat menggunakan simbol pendaftaran ® dengan merek dagang untuk barang atau jasa yang tercantum dalam pendaftaran merek dagang federal.

Untuk letaknya, pemilik merek dapat meletakkan simbol-simbol tersebut di mana saja di area sekitar merek yang digunakan, meskipun sebagian besar pemilik merek menggunakan simbol tersebut dengan cara superskrip atau subskrip di sebelah kanan merek. Selain menggunakan simbol untuk menunjukkan hak merek, pemilik merek dapat menggunakan frasa, "*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.*" atau "*Registered in the U.S. Patent and Trademark Office.*" yang berarti terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat atau pemilik merek dapat meletakkan tanda bintang di sebelah logo, di mana tanda bintang mengacu pada frasa di bagian bawah atau samping halaman, misalnya: "*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.*" atau "*_____ is a registered trademark of _____.*"

Pada tahun 2021 jumlah total pendaftar merek di USPTO mencapai 943.928, jumlah tersebut mengalami peningkatan hampir 28% dibandingkan dengan statistik pada tahun 2020, dan peningkatan 40% jika dibandingkan dengan jumlah pengajuan yang dibuat pada tahun 2019. USPTO berencana untuk mengatasi hal ini

dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan otomatisasi dengan lebih baik dalam proses pemeriksaan, yang diharapkan USPTO akan meningkatkan efisiensi pemeriksaan.(USPTO, 2021)

Permohonan pendaftaran wajib melampirkan dokumen deklarasi yang memuat pernyataan yang berisi kemauan pemilik merek untuk menggunakan suatu merek dengan prinsip digunakan dalam perdagangan “*use in commerce*”. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika pemilik merek hendak melakukan registrasi merek dengan prinsip “*use in commerce*” yakni: 1) merek yang digunakan harus digunakan dalam perdagangan; 2) adanya pernyataan yang jelas yang berisi alasan dilakukan permohonan; 3) spesifikasi yang jelas terkait merek yang akan diajukan permohonan. Selain itu, dapat pula ditambahkan bukti tambahan yang berupa pernyataan bahwa merek yang digunakan bukanlah hanya sekedar nama yang sifatnya deskriptif yang ditulis dibawah sumpah berdasarkan hukum yang berlaku (Pakpahan & Haryanto, 2021)

Gambar 4. 4 Mekanisme Permohonan Pendaftaran Merek di USPTO



Sumber: <https://www.uspto.gov/trademarks/basics>

Dalam proses pendaftaran merek, langkah pertama adalah memilih merek itu sendiri. Proses ini harus dilakukan dengan pengecekan merek melalui uji tuntas dan kehati-hatian, karena setiap merek tidak dapat didaftarkan sebagai Merek dagang

di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) dan setiap merek tidak dapat dilindungi secara hukum yang berarti bahwa beberapa merek mungkin tidak dapat berfungsi sebagai dasar untuk tuntutan hukum oleh pemilik merek yang bermaksud untuk menghentikan orang lain menggunakan merek yang serupa.

Di dalam website pendaftaran merek USPTO menjelaskan bahwa sebelum melakukan pendaftaran merek harus melakukan pengecekan merek terlebih dahulu melalui layanan yang telah diberikan oleh USPTO yakni pada website *Trademark Electronic Search System (TESS)*. Hal tersebut ditulis secara jelas termasuk cara melakukan pengecekan merek dan saran terkait penyewaan jasa pengacara untuk membantu melakukan pengecekan merek sebelum mengajukan permohonan. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran merek khususnya terkait dengan adanya kesamaan merek dengan merek yang lain baik yang sudah didaftarkan maupun yang diregistrasi wilayah.

Untuk permohonan pendaftaran dapat diisi secara online melalui Sistem Aplikasi Elektronik Merek Dagang dan membayar biaya aplikasi yang telah ditentukan (biaya pemrosesan). Pemohon akan diminta untuk memantau seluruh proses permohonan yang dapat dipantau melalui sistem Status Merek Dagang dan Pengambilan Dokumen. Pemohon disarankan untuk memeriksa status aplikasi permohonan setidaknya setiap enam bulan sejak tanggal pengajuan awal permohonan untuk pendaftaran merek dagang di AS, jika tidak, pemohon dapat melewatkan tenggat waktu pengajuan.

Untuk proses pemeriksaan para pemohon tidak diwajibkan untuk menggunakan pengacara. Yang wajib untuk menggunakan pengacara adalah

pemohon yang berdomisili diluar negeri dan pengacara yang digunakan harus memiliki lisensi di Amerika Serikat. Bagi pemohon dalam negeri menggunakan pengacara akan memudahkan untuk proses pemeriksaan. Selain itu menyewa pengacara dapat menghemat biaya karena seorang pengacara akan tahu cara terbaik untuk memberi tahu pemohon tentang seluruh proses pendaftaran merek, menyiapkan permohonan, dan menanggapi USPTO apabila terdapat masalah yang mungkin muncul selama proses tersebut. (USPTO, 2021). Setelah pihak USPTO yakin bahwa aplikasi permohonan untuk pendaftaran memenuhi persyaratan pengarsipan, nomor seri akan diberikan dan permohonan akan diteruskan ke pengacara yang memeriksanya. Kuasa Pemeriksa mempertimbangkan permohonan itu dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan syarat dan peraturan termasuk biaya yang dipersyaratkan untuk pendaftaran.

Jika pengacara berpendapat bahwa merek tersebut tidak bisa didaftarkan maka ia akan mengeluarkan surat yang menjelaskan alasan penolakan dan kekurangan dalam permohonan. Surat tersebut harus ditanggapi tepat waktu oleh pemohon dalam waktu enam bulan setelah masalah tersebut agar permohonan tidak dibatalkan. Namun jika pengacara yang memeriksa permohonan tersebut tidak mengajukan keberatan atas pendaftaran tersebut, maka pengacara harus menyetujui merek tersebut untuk diumumkan dalam Berita Resmi. USPTO akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon tentang tanggal publikasi. Begitu merek itu diumumkan Berita Resmi, bagi siapa pun yang berpendapat bahwa merek itu, jika didaftarkan, melanggar haknya, dapat mengajukan sanggahan 30 hari sejak tanggal

diumumkan. Apabila tidak ada keberatan atau oposisi dari pihak lain yang diajukan atau jika oposisi yang diajukan gagal, permohonan bisa didaftarkan oleh USPTO.

Dalam proses permohonan pendaftaran, tidak semua merek dagang yang didaftarkan dapat disetujui oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO). USPTO dapat menolak pendaftaran dengan berbagai alasan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1052 USPTO akan menolak untuk menerima pendaftaran merek generik atau merek deskriptif yang belum memiliki makna sekunder. USPTO juga dapat menolak merek yang "tidak bermoral", tanda geografis tertentu, tanda yang terutama merupakan nama keluarga, dan tanda yang mungkin menyebabkan kebingungan dengan tanda yang ada.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penolakan merek tidak berarti bahwa merek tersebut tidak berhak atas perlindungan merek; itu hanya berarti bahwa merek tersebut tidak berhak atas manfaat tambahan yang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga memiliki sistem pendaftaran mereka sendiri di bawah undang-undang merek dagang negara bagian.

Berikut merupakan perbandingan proses pendaftaran merek di Indonesia dan Amerika Serikat

Tabel 4. 1 Perbandingan cara pendaftaran merek di DJKI dan USPTO

	Indonesia	Amerika Serikat
Website	https://merek.dgip.go.id	TEAS (<i>Trademark Electronic Application System</i>)

		https://etas.uspto.gov/ .
Biaya Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> • Umum : Rp.1.800.000/kelas • UMK : Rp.500.000/kelas 	<ul style="list-style-type: none"> • TEAS Standard: \$250 per/kelas • TEAS Plus: \$350 per/ kelas
Proses Pendaftaran	<p>1. Permohonan pendaftaran merek online</p> <p>Langkah melakukan permohonan secara online</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Registrasi akun b. Membuat permohonan baru. c. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas merek. d. Melakukan pembayaran pada aplikasi SIMPAKI. e. Pengisian formulir. f. Mengunggah data yang dibutuhkan. g. Permohonan sudah diterima. 	<p>1. Mencari merek dagang dan Menecek di database</p> <p>Sebelum mendaftar, pemilik merek harus mencari di database milik USPTO yakni merek dagang yang ada di Sistem Pencarian Elektronik Merek Dagang, atau TESS untuk melihat apakah ada merek dagang yang telah didaftarkan atau diajukan untuk mencegah kemungkinan kebingungan. yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kemiripan - Digunakan pada produk terkait atau untuk layanan terkait, dan - masih digunakan <p>Berdasarkan hasil pencarian dari TESS, periksa status aplikasi atau pendaftaran yang berpotensi bentrok dengan pendaftaran yang akan diajukan melalui sistem Trademark Status and Document Retrieval (TSDR).</p>

	<p>2. Pemeriksaan formalitas Pemeriksaan formalitas dilakukan setelah diterimanya permohonan. tujuan dari pemeriksaan ini adalah dengan didasarkan pada sistem <i>first to file</i> dimana pemeriksa melakukan pemeriksaan di database Dirjen KI dengan membandingkan merek lain yang sudah didaftar atau sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kemiripan atau kesamaan dengan merek lain</p>	<p>2. Dokumen gambar JPG (hanya untuk kata-kata bergaya atau tanda desain) Jika merek dagang yang ingin didaftarkan memiliki gaya kata atau desain, maka pertama-tama buat file gambar dengan format .JPG dari merek tersebut, dan simpan ke drive lokal. Demikian pula, jika mengajukan aplikasi berdasarkan penggunaan aktual dalam perdagangan (telah diperjualbelikan), buat file gambar JPG atau PDF dari merek tersebut, dengan cara memindai atau memotret secara digital misalnya pada label yang ditempelkan pada barang atau iklan layanan.</p>
	<p>3. Masa pengumuman Masa pengumuman berlangsung selama 2 bulan setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diterima. dalam masa ini pihak lain dapat mengajukan keberatan secara tertulis</p>	<p>3. Permohonan online</p> <ol style="list-style-type: none"> Register akun Verifikasi identitas Pemilihan form jenis pendaftaran Pengisian formulir permohonan Mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Pembayaran biaya pendaftaran
	<p>4. Pemeriksaan substantif Pemeriksaan substantif diatur dalam pasal 23 UU MIG. pemeriksaan ini dilakukan terhadap permohonan termasuk didalamnya apabila terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain</p>	<p>4. Pemeriksaan permohonan Masa pemeriksaan permohonan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Pemohon diharapkan untuk selalu mengecek status permohonan hingga akhirnya mendapat surat pernyataan pendaftaran telah diterima</p> <p>Selama masa ini pula, kantor USPTO mungkin akan mengirimkan surat secara resmi apabila terdapat masalah pada</p>

		permohonan yang diajukan. Surat tersebut berisi catatan pemeriksaan yang dilakukan pengacara dan masalah apa yang terjadi pada permohonannya serta mewajibkan pemilik merek untuk segera melakukan perbaikan. Perbaikan dapat diberikan secara tertulis maupun melalui telepon terantun dengan masalah yang dihadapi.
	5. Pendaftaran oleh Dirjen HKI	5. Apabila permohonan diterima akan diumumkan dalam Lembaran Negara USPTO akan mengirimkan pemberitahuan publikasi yang menyatakan tanggal publikasi. Setelah merek tersebut diterbitkan dalam “Lembaran Negara”, setiap pihak yang memiliki sanggahan/keberatan memiliki waktu 30 hari sejak tanggal publikasi untuk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran atau permintaan untuk memperpanjang waktu untuk menentang.
	6. Penerbitan Sertifikat dan pengumuman pendaftaran dalam Berita Resmi Merek	6. Pendaftaran oleh USPTO dan Penerbitan Sertifikat
Perpanjangan Merek	Jangka waktu perlindungan merek berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun lagi dengan pengajuan perpanjangan dapat dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek. (Pasal 35 UU MIG)	Merek dagang federal dapat bertahan selamanya, tetapi wajib diperbarui setiap 10 (sepuluh) tahun untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat merek tersebut masih digunakan dalam perdagangan.

Sumber: Diolah oleh Penulis

4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek di Indonesia

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia menganut dua asas dalam sistem perlindungan merek, yakni asas deklaratif (*first to use*) dan asas konstitusi (*first to file*). Namun saat ini, Indonesia hanya menganut asas *first to file*. Yang dimaksud asas *first to file* adalah asas dimana pemilik merek dagang yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya akan mendapatkan perlindungan hukum. Perubahan penggunaan sistem menjadi sistem *first to file* memberikan lebih banyak keuntungan dan manfaat bagi pemilik merek dagang. Salah satunya, pemilik merek dagang memiliki hak atas penggunaan merek tersebut dan pihak lain tidak diperbolehkan untuk melakukan pelanggaran termasuk didalamnya plagiasi, pencurian serta pendomplangan merek lain. Apabila terdapat sengketa atau pelanggaran merek maka merek dagang yang telah terdaftar di DJKI akan lebih mudah untuk melakukan pembuktian karena merek dagang yang telah terdaftar secara sah akan mendapatkan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pada pasal 3 dijelaskan bahwa negara Indonesia secara tegas melindungi penggunaan merek dagang yang dalam hal ini merupakan merek dagang yang telah didaftarkan. Pemilik merek dagang secara otomatis akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya dengan akibat hukum dimana merek dagangnya

akan mendapat perlindungan secara legal. Merek dagang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dibuktikan dengan dikeluarkannya surat kepemilikan merek. Dengan adanya hak eksklusif, pemilik merek dagang dapat melakukan beberapa tindakan hukum yakni:

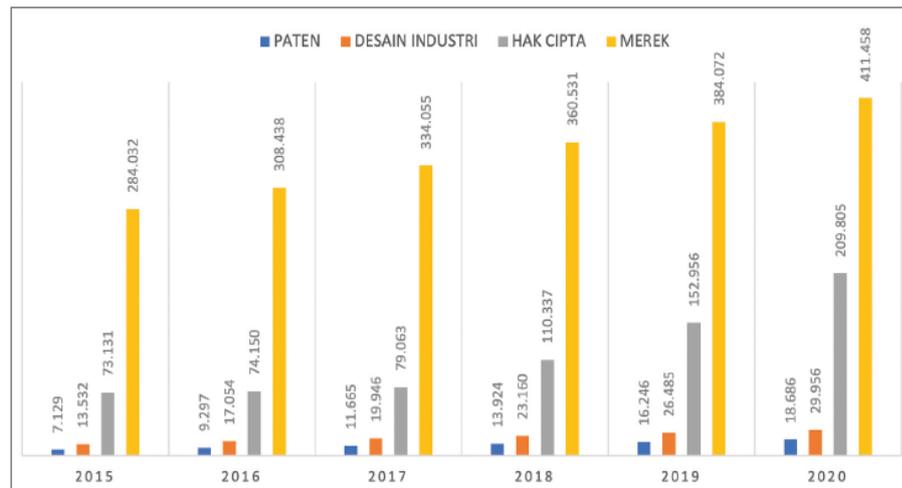
- a. Memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya sendiri
- b. Memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan merek dagangnya
- c. Memiliki hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagangnya (Imam: 2005)

Pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sejak pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJKI sebagaimana tercantum dalam pasal 35 UU Merek. Namun dalam proses permohonan pendaftaran ada beberapa prosedur yang harus dilalui pemohon untuk bisa mendapatkan sertifikat merek yakni seperti pemeriksaan formal dan substantif permohonan yang diajukan.

Terkait pelanggaran merek hingga tahun 2020 menurut data dari DJKI tingkat pelanggaran HKI paling tinggi terpusat di wilayah-wilayah pulau Jawa, dengan Jakarta menempati posisi pelaporan kejadian pelanggaran tertinggi sejak tahun 2017-2020 kemudian Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur. Di Luar pulau Jawa daerah Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan tingkat pelanggaran diatas rata-rata pelanggaran di luar pulau Jawa, hal ini kemungkinan disebabkan posisi kedua wilayah ini yang berada di perbatasan dan juga dilalui lalu lintas perdagangan

yang tinggi. Hingga tahun 2020 terdapat total 411.458 merek yang telah dilindungi oleh DJKI.

Gambar 4. 5 Total Produk Pelindungan HKI Tahun 2015-2020



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Gambar 4. 6 Total Pelindungan HKI Tahun 2015-2020

Jenis HKI	Asal	PELINDUNGAN HKI PADA TAHUN TERTERA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hak Cipta	Luar Negeri		-	148	218	116	53
	Dalam Negeri		-	4.779	31.070	42.720	56.822
Desain Industri	Luar Negeri	1.438	1.279	1.192	1.352	1.805	377
	Dalam Negeri	1.907	1.552	1.472	1.954	2.306	654
Paten	Luar Negeri	576	1053	1500	1811	1481	815
	Dalam Negeri	162	317	413	519	691	639
	PCT (entering national phase)	1907	2245	3188	4038	8342	6.527
Paten Sederhana	Luar Negeri	19	6	37	56	75	75
	Dalam Negeri	64	88	161	275	607	577
	PCT (entering national phase)					5	3
Merek	Luar Negeri	18.203	12.262	16.435	7.163	6.197	42.504
	Dalam Negeri	46.070	32.255	39.883	20.160	17.408	138.069
	Madrid Protocol		-			4.324	4.694
IG	Luar Negeri		3		3	1	
	Dalam Negeri	8	13	9	12	11	5

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Suatu merek memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan apabila telah berakhir dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama yakni 10 (sepuluh) tahun. Dengan berakhirnya jangka waktu atau masa berlaku dari suatu merek maka secara otomatis berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Oleh karena itu pentingnya bagi pemilik merek untuk melakukan perpanjangan merek. Perpanjangan merek dapat dilakukan paling awal 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan habis dan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya waktu perlindungan.

Adapun syarat dari perpanjangan merek adalah bahwa merek yang akan diperpanjang harus masih dipergunakan sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek. Apabila melanggar dan tidak sesuai dengan yang tercantum di sertifikat maka merek tidak dapat diperpanjang atau merek dapat dihapuskan. Selain itu perpanjangan merek dapat tidak diterima apabila barang ataupun jasa sudah tidak diproduksi atau tidak diperdagangkan lagi, yang kemudian akan dilakukan penghapusan merek. Selain itu apabila pemilik merek tidak memperpanjang dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah masa perlindungan habis, maka merek tersebut tidak lagi menjadi milik si pemilik merek. Sehingga merek tersebut dapat didaftarkan kembali oleh orang ataupun badan hukum lain.

Penghapusan merek itu sendiri selain dikarenakan habisnya masa berlaku bisa juga dilakukan atas kemauan si pemilik merek itu sendiri. Berbeda dengan penghapusan karena berakhirnya masa berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal

72 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, penghapusan atas kemauan si pemilik sendiri dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penghapusan merek kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumham).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan penghapusan merek apabila melanggar ketentuan Pasal 72 ayat 6 dan 7 terkait dengan adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, serta adanya persamaan terhadap warisan tradisional.

Dalam hal penghapusan suatu merek yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terlebih dahulu direkomendasikan oleh pihak Komisi Banding Merek. Pemilik Merek terdaftar yang merasa keberatan atas penghapusan merek yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tak hanya itu, penghapusan suatu merek dapat dilakukan oleh inisiatif dari pihak ketiga. Dimana alasan penghapusan diantaranya tidak digunakannya suatu barang atau jasa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau terakhir penggunaan. Penghapusan merek atas inisiatif dari pihak ketiga juga dijelaskan dalam pasal 74 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang hak merek di Amerika Serikat

Sesuai dengan pasal 1127 huruf a *Lanham Act* perlindungan hak merek dapat didapatkan dengan melalui dua cara, yakni:

- a. Menjadi yang pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan (*use in commerce*)

Perlindungan hak merek dapat didapatkan ketika pemilik merek merupakan yang pertama kali menggunakan merek tersebut di dalam suatu daerah geografis tertentu. Dalam menggunakan merek dalam perdagangan ada beberapa karakteristik tertentu yang diatur dalam Lanham Act Pasal 1127.

“A mark shall be deemed to be use in commerce.”

1. *“On goods when,*
 - a. *It's placed in any manner on the products or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the character of the products makes such placement impracticable, then on documents related to the products or their sale, and;*
 - b. *The products are sold or transported in commerce”.*
2. *“On services when it's used or displayed within the sale or advertising of services and therefore the services are rendered in commerce, or the services are rendered in additional than one state or within the US and foreign country and also the person rendering the services is engaged in commerce in reference to the services”.*

Pada merek barang, hanya barang-barang yang sudah diperjual belikan dalam perdagangan Amerika Serikat dengan merek yang ditunjukkan pada

kemasan produk, label, tag, ataupun langsung tertulis pada suatu produk. Sedangkan untuk merek jasa, jasa yang termasuk *use in commerce* adalah jasa yang diakui dalam pendaftaran merek Amerika Serikat

Jadi apabila seseorang adalah orang pertama yang menjual pakaian dengan merek "Lucky" kepada masyarakat, maka orang tersebut telah memperoleh prioritas untuk menggunakan merek tersebut sehubungan dengan penjualan pakaian. Dalam hal ini dengan asumsi bahwa merek tersebut telah memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang. Namun, prioritas ini terbatas pada area geografis tempat seseorang tersebut menjual pakaiannya dan area mana pun yang akan dikembangkan atau area mana pun dimana reputasi merek "Lucky" sudah mapan atau dikenal. Jadi, misalnya, seseorang tersebut menjual pakaian "Lucky" di daerah Broadway, maka mungkin dapat mencegah pendatang baru untuk membuka toko pakaian "Lucky" di daerah Broadway, namun tidak akan bisa mencegah orang lain membuka toko pakaian "Lucky" di Los Angeles.

Meskipun merek tidak dilakukan pendaftaran, namun jika pemilik merek ingin tetap mendapatkan haknya melalui cara ini, merek yang digunakan harus memiliki makna sekunder atau *secondary meaning* yang berfungsi sebagai pembeda dengan merek lain yang dapat dibuktikan secara hakikat, waktu, tempat dan penggunaannya dalam praktik perdagangan. Bukti yang dimaksud dapat berupa dokumen deklarasi, website, label, desain, pembungkus, katalog, foto, daftar harga, iklan, testimoni ataupun pendapat masyarakat. Registrasi makna sekunder di Amerika Serikat dapat dibuktikan melalui

1. Bukti langsung (*direct evidence*) yaitu bukti melalui testimoni, pendapat atau survei konsumen
2. Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yaitu melalui jumlah penjualan, teknik penjualan, teknik pengiklanan, target pasar, dan bukti lain yang menunjukkan adanya kedendak dari pihak lain untuk meniru merek tersebut. (Abdillah, 2019)

Registrasi memang tidak berarti menimbulkan hak merek secara federal, tetapi registrasi disini dapat menunjukkan bahwa hak merek juga dapat diperoleh melalui suatu penggunaan dalam perdagangan. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan dalam perdagangan menjadi salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi untuk melakukan pendaftaran secara federal ke USPTO.

Kekurangan dari cara ini adalah dimana pemilik memang hanya mendapat perlindungan di daerah atau area geografis dimana merek tersebut pertama kali digunakan, namun perlindungan hukumnya kurang kuat apabila suatu saat ada seseorang yang menggunakan merek yang sama dan telah didaftarkan dan menggugat pemilik ke pengadilan.

- b. Menjadi yang pertama kali mendaftarkan ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO)

Cara lain untuk memperoleh perlindungan hak merek adalah dengan mendaftarkan merek tersebut ke Kantor Paten dan Merek Dagang dengan niat yang bonafide untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Tidak seperti penggunaan merek pertama kali dalam perdagangan, pendaftaran merek

ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) memberikan hak kepada suatu pihak untuk menggunakan merek secara nasional, meskipun penjualan yang dilakukan hanya terbatas pada wilayah atau area tertentu. Akan tetapi, hak ini terbatas sejauh merek tersebut telah digunakan oleh orang lain dalam wilayah geografis tertentu.

Maka dari itu pengguna merek yang sama namun tidak didaftarkan ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) akan tetap memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut namun hanya terbatas di dalam area atau wilayah geografis tersebut dan pihak yang secara resmi mendaftarkan merek tersebut ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) berhak untuk menggunakannya di tempat lain. Jadi, misalnya, jika seseorang mendaftarkan merek pakaian "KLAMBI" maka seseorang yang menggunakan merek yang sama di kota Boston tetap memiliki hak untuk menggunakan nama tersebut di kota Boston, tetapi yang mendapatkan hak untuk menggunakannya di tempat lain adalah yang telah mendaftarkannya ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO)

Namun khusus untuk Merek deskriptif, merek yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hanya setelah mereka memperoleh makna sekunder. Oleh karena itu, merek deskriptif bisa mendapatkan perlindungan hukum setelah berlakunya makna sekunder.

Meskipun pendaftaran merek ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) bukan satu satunya cara untuk mendapatkan hak terhadap

merek, namun pendaftaran merek dagang ke USPTO memang memberikan sejumlah manfaat kepada pihak yang mendaftar. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1072 Lanham Act, pendaftaran memberikan hak kepada pemilik merek dagang untuk menggunakan mereknya secara nasional, dengan tetap tunduk pada batasan-batasan yang ada. Dengan telah didaftarkannya suatu merek dagang maka menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa merek dagang tersebut telah dimiliki oleh pihak tersebut secara sah. Selain itu, dengan didaftarkannya suatu merek, memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan gugatan di pengadilan federal apabila terjadi pelanggaran terhadap merek dagangnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1121 Lanham Act . Dengan pendaftaran memungkinkan pemilik merek dagang untuk berpotensi memulihkan nama baik merek, biaya litigasi, dan kemudahan apabila terjadi sengketa lainnya. Kemudian setelah lima tahun terdaftar, maka merek dagang menjadi "tidak dapat disangkal" atau di mana hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1065 Lanham Act yang menyebutkan

“....., if any, to which the use of a mark registered on the principal register infringes a valid right acquired under the law of any State or Territory by use of a mark or trade name continuing from a date prior to the date of registration under this chapter of such registered mark, the right of the owner to use such registered mark in commerce for the goods or services on or in connection with which such registered mark has been in continuous use for five consecutive years subsequent to the date of such registration and is still in use in commerce, shall be incontestable”

Terdapat dua persyaratan dasar yang harus dipenuhi agar suatu merek memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan merek

1. Harus digunakan dalam perdagangan dan harus dapat dibedakan.

Sebagaimana tercantum dalam 15 USC 1127 Lanham Act mendefinisikan merek dagang sebagai merek yang digunakan dalam perdagangan, atau terdaftar dengan maksud yang dapat dipercaya untuk menggunakannya dalam perdagangan. Jika suatu merek tidak digunakan dalam perdagangan pada saat permohonan pendaftaran diajukan, pendaftaran masih dapat diizinkan jika pemohon menetapkan, secara tertulis, serta dengan itikad baik untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan di kemudian hari, sesuai dengan 15 USC 1051 . Di bawah prosedur pendaftaran Lanham Act, hak eksklusif atas merek dagang diberikan kepada yang pertama menggunakannya dalam perdagangan.

2. Persyaratan Khusus

Persyaratan kedua, bahwa suatu merek bersifat khas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang-barang tertentu yang berasal dari satu produsen atau sumber dan bukan yang lain. Merek dagang secara tradisional dibagi menjadi empat kategori kekhasan: arbitrer / fantastis, sugestif, deskriptif, dan generik. (*Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smoke House, Inc.* , 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983)). Jika suatu merek dikategorikan sebagai arbitrer/fantasi atau sugestif, merek tersebut dianggap sebagai ciri khas tersendiri dan hak eksklusif atas merek tersebut ditentukan semata-mata berdasarkan prioritas penggunaan. Merek yang tergolong deskriptif hanya

dapat dilindungi sebagai merek jika telah memperoleh makna sekunder di benak masyarakat konsumen. Arti sekunder juga diperlukan untuk menetapkan perlindungan merek dagang untuk nama pribadi atau istilah geografis. Istilah umum tidak pernah memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang karena merujuk pada kelas umum produk daripada menunjukkan sumber yang unik. Suatu merek mungkin bersifat generik *ab initio* dan ditolak pendaftarannya, atau dapat menjadi generik seiring waktu melalui penggunaan.

Di Amerika Serikat Pemegang merek terdaftar memiliki kebebasan untuk memperbaharui mereknya tanpa batas setiap sepuluh tahun. Panitia memberikan jendela enam bulan sebelum akhir sepuluh tahun kepada pemegang merek untuk memperbarui merek dagang mereka untuk terus menikmati hak yang diberikan. Apabila setelah jangka waktu sepuluh tahun merek tersebut tidak diperbarui, pemilik merek masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembaruan untuk memulikan mereknya, tetapi dikenai denda keterlambatan.

Keterlambatan tersebut bergantung pada berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak tenggat waktu pasca-pendaftaran tertentu yang berlaku untuk pendaftaran. Jika masih berada dalam waktu enam bulan dari batas waktu pemeliharaan merek dagang, pemilik merek dapat mengirimkan dokumen pasca-pendaftaran dan membayar biaya tambahan selain biaya yang diperlukan ke USPTO. Namun jika melampaui masa tenggang 6 bulan, pemilik merek dapat mengajukan petisi untuk menghidupkan kembali pendaftaran merek dagang, dengan syarat jika keterlambatan tidak disengaja.

4.1.5 Kasus GEPREK BENSU melawan I AM GEPREK BENSU

Salah satu kasus pelanggaran merek akibat adanya persamaan atau kemiripan adalah kasus kemiripan merek dan produk makanan yakni geprek Bensu melawan I am Geprek Bensu. Geprek Bensu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono yang menggunakan nama I Am Geprek Bensu untuk nama restoran ayamnya. Gugatan tersebut terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang Bensu. Kasus ini sudah bergulir sejak 2018, dan putusan Mahkamah Agung yang keluar pada 2020. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan menolak gugatan Ruben Onsu dan mengabulkan gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Benny Sujono. MA justru mengabulkan gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Benny Sujono. "Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut untuk seluruhnya.

Kronologis kasus dimulai dengan penggunaan nama Bensu sebagai merek dagang yang sebenarnya sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Bensu merupakan singkatan nama dari pemiliknya, Benny Sujono, yang mendirikan usaha ayam geprek dengan nama I Am Geprek Bensu. Dua pengusaha dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, Yancent Kurniawan dan Stefani Livinus, mendirikan I Am Geprek Bensu pada April 2017.

Beberapa waktu kemudian, teman dari Yancent Kurniawan dan Stefani Livinus dan juga adik dari Ruben Onsu yakni Jordi Onsu menawarkan diri untuk bergabung dalam bisnis restoran tersebut sebagai Manager Operasional. Setelah

bergabungnya Jordi Onsu, dalam perjalanannya ia menawarkan teknik penjualan dengan menggunakan kakaknya yakni Ruben Onsu yang notabene adalah seorang artis sebagai duta promosi restoran tersebut. Teknik marketing yang digunakan ialah dengan memasang foto Ruben Onsu di beberapa cabang resto dan Ruben Onsu juga mendapatkan kompensasi yakni mendapat pembayaran uang bagi hasil usaha. Pada awalnya pihak PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO tidak mempermasalahkan hal tersebut karena baik Jordi Onsu dan Ruben Onsu sama-sama secara sadar mengetahui bahwa merek I AM GEPREK BENSU adalah milik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

Namun setelah satu bulan pertama Ruben Onsu diangkat menjadi duta promosi, ia mengirimkan satu karyawannya untuk bekerja di resto I AM GEPREK BENSU tepatnya di bagian quality control dan patut diduga bahwa alasan dipekerjakannya karyawan Ruben Onsu disana adalah agar bisa mengetahui resep dari resto I AM GEPREK BENSU. Dugaan tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa pada Juli tahun yang sama Ruben Onsu juga mendirikan Restoran yang sejenis dengan nama Geprek Bensu sebagai singkatan namanya Ruben Samuel Onsu dan mendaftarkannya ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada 25 September 2018 Ruben Onsu menggugat bisnis I am Geprek Bensu ke PN Jakarta Pusat atas nama Jessy Handalim. Namun pada 7 Februari 2019, gugatan dengan nomor perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Ruben kembali mengajukan gugatan ke PN Niaga Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2019. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga

Jkt.Pst namun tetap ditolak dan mengabulkan gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Benny Sujono. Majelis Hakim menyatakan, PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah sah sebagai pemilik dan pemakai pertama untuk merek bisnis I Am Geprek Bensu. (Eugenia, 2020)

4.1.6 Kasus FREAKIN' CHICKEN melawan FLIP'N CHICKEN

Salah satu contoh dari pelanggaran Merek Dagang adalah kasus FREAKIN CHICKEN dan FLIP'N CHICKEN berdasarkan permohonan merek yang diajukan oleh Samar addad selaku pemilik merek FLIP'N CHICKEN, berdasarkan Permohonan No. 85453782 yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2011. Dalam kasus *Fricker's Progressive Concepts, Inc., v. Samar Haddad, Oposition No. 91207770*, Fricker menentang permohonan pendaftaran merek milik Samar Haddad yakni FLIP'N CHICKEN dalam kategori "layanan restoran, restoran yang menampilkan layanan antar ke rumah, dan layanan restoran bawa pulang". Fricker mengklaim bahwa pendaftaran merek FLIP'N CHICKEN dapat menyebabkan adanya kemungkinan kebingungan dengan merek milik Fricker yakni FRICKIN' yang juga termasuk dalam kategori layanan restoran.

Pemohon, Samar Haddad berpendapat bahwa kedua merek tersebut berbeda dalam suara dan penampilan, dan juga menimbulkan kesan komersial yang berbeda karena arti dari "FLIP'N" itu sendiri yakni, makanan yang disiapkan dengan membalik atau *flip*, sedangkan "FRICKIN'" mengacu pada kata 'F' . Pemilihan kata

FRICKIN menurut pemilik merupakan koleksi tanda yang lucu dan agar mudah diingat.

4.1.7 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Akibat adanya Persamaan Merek di Indonesia

Pelanggaran merek yang kerap terjadi adalah adanya persamaan atau kemiripan antara satu merek dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Apabila seorang pemilik merek merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang melanggar hak mereknya maka pemilik merek tersebut dapat mengajukan gugatan. Gugatan hak merek dapat diajukan apabila pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan anti rugi dan atau penghentian seluruh kegiatan yang menggunakan merek tersebut. gugatan sengketa merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di dalam wilayah domisili tergugat.

Dalam UU MIG tindakan melakukan pendaftaran terhadap merek yang sudah terdaftar diatur dalam secara jelas pada pasal 100 dimana pihak yang memiliki persamaan pada keseluruhannya akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/ atau denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). dan bagi pihak yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dapat dikenai sanksi pidana maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Lebih lanjut apabila tindakan pendaftaran merek terdaftar milik orang lain yang jenis barangnya menyebabkan anuan kesehatan, lingkungan, kematian dapat

dikenai sanksi pidana maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pada dasarnya penyelesaian sengketa merek dapat dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Niaga. Kedua lembaga tersebut menyelesaikan masalah merek dengan kompetensi yang berbeda. Sengketa yang dapat diselesaikan di PTUN yakni sengketa penghapusan merek terdaftar dalam hal ini adalah prakarsa menteri sedangkan pengadilan Niaga menyelesaikan sengketa penghapusan merek karena pihak ketiga, sengketa pelanggaran merek, dan sengketa pembatalan merek.

4.1.8 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Akibat adanya Persamaan Merek di Amerika Serikat

Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan hukum secara federal juga memiliki benefit yang lebih besar dibandingkan hanya perlindungan hukum yang didapatkan di negara bagian atau hanya menjadi yang pertama kali menggunakan di negara bagian tertentu. Salah satunya adalah perlindungan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap merek yang digunakan. Berdasarkan Lanham Act untuk menetapkan suatu pelanggaran, baik untuk merek terdaftar di bawah aturan 15 USC 1114, atau merek tidak terdaftar di bawah 15 USC 1125 dimana (a), penggugat harus menunjukkan bahwa (1) Penggugat memiliki merek yang sah dan dapat dilindungi secara hukum; (2) penggugat merupakan pemilik merek tersebut; dan (3) penggunaan merek oleh terdakwa untuk mengidentifikasi

barang atau jasa menyebabkan kemungkinan kebingungan. (A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc. , 237 F.3d 198 (3rd Cir. 2000)) .

Sengketa merek di Amerika Serikat dapat diselesaikan dengan dua cara yakni melalui penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa merek biasanya diawali dengan mengirimkan surat somasi penghentian atau *Cease and Desist Letter* . Surat somasi penghentian adalah surat yang meminta agar individu atau bisnis menghentikan tindakan tertentu dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut di masa mendatang. Surat ini juga berisi ancaman tindakan hukum jika penerima tidak memenuhi tuntutan surat tersebut.

Penyelesaian sengketa merek yang pertama adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Penyelesaian cara ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara para pihak di luar ruang sidang. ADR mencakup hal-hal seperti negosiasi, mediasi, arbitrase. Mengejar litigasi bisa menjadi usaha yang mahal dan panjang. Opsi penyelesaian ini dapat memberi kedua belah pihak cara yang lebih hemat biaya dan lebih cepat untuk mencapai kesepakatan atas hak merek dagang utama dan potensi kerusakan sebagai hasilnya.

Penyelesaian sengketa merek yang kedua adalah dengan mengajukan gugatan pelanggaran merek dagang terhadap individu atau bisnis mana pun yang mereka yakini telah melanggar frasa atau slogan merek dagang mereka, termasuk jika menggunakan merek dagang orang lain mereka tanpa izin. Gugatan ini dapat

diajukan di pengadilan negara bagian atau federal, tergantung pada undang-undang khusus yang ingin dikejar oleh pemilik merek dagang.

Pelanggaran hak merek yang sering terjadi di Amerika Serikat adalah adanya pihak yang menggunakan merek yang sama dengan merek dagang yang sudah ada. Dalam hal ini jika salah satu pemilik merek dagang telah memilikihak merek atau dengan kata lain secara sah telah mendaftarkan mereknya maka pemilik merek dagang terdaftar dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan atas pelanggaran merek dagang. Hal ini tentunya merugikan pemilik merek dagang terdaftar karena akan menimbulkan kebingungan bagi para konsumennya. Kebingungan konsumen yang dimaksud dalam hal ini mengenai sumber dari barang atau jasa tersebut atau mengenai sponsor atau persetujuan barang tersebut. Pengadilan biasanya akan melihat dari beberapa aspek dalam memutuskan pelanggaranhak merek atas dasar kebingungan yang dialami konsumen, diantaranya:

1. Kekuatan merek;
2. Kemiripan produk barang atau jasa ;
3. Kesamaan tanda;
4. Bukti kebingungan yang sebenarnya;
5. Kesamaan saluran pemasaran yang digunakan;
6. Tingkat kehati-hatian yang dilakukan oleh pembeli tipikal;
7. Niat terdakwa.

Sebagai contoh adalah penggunaan merek dagang yang sama pada produk komputer dengan merek “Apple” sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa di pasaran sudah terdapat merek Apple Computer, Inc. yang juga memproduksi komputer. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kebingungan konsumen dimana konsumen dapat berpikir bahwa komputer dengan merek “Apple” adalah komputer yang sama yang diproduksi oleh Apple Computer, Inc. Selain merek dan produk yang sama, menggunakan merek yang sangat mirip pada jenis produk yang sama juga dapat menimbulkan klaim pelanggaran. Maksud merek yang mirip disini adalah dalam hal bunyi, tampilan, atau makna sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Namun pendaftaran merek secara Federal tidak berarti merek tersebut juga akan mendapatkan perlindungan secara internasional. Perlindungan merek di negara bagian dan federal masing-masing memberikan perlindungan dalam batas-batas geopolitik negara bagian dan negara Amerika Serikat. Apabila pemilik merek ingin mendapatkan perlindungan merek dagang di negara lain, terdapat dua opsi yang dapat dilakukan: 1) dengan mengajukan pendaftaran merek dagang di setiap negara yang ingin merek tersebut dilindungi, atau 2) Dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke Protokol Madrid, Uni Eropa, atau merek dagang regional lainnya yang memberikan perlindungan ke dalam setiap negara yang anggota kelompok tersebut.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sistem Hukum terhadap sistem Perlindungan merek di Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law* dimana hukum memiliki kekuatan yang mengikat yang diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis di dalam suatu kodifikasi. Hal ini didasarkan pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Dimana kepastian hukum bisa terwujud dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang telah tertulis (Nurhadianto, 2015:37). Negara-negara yang menganut *civil law* menempatkan konstitusi pada tingkatan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem *civil law*, hakim tidak bisa menciptakan hukum yang mengikat secara bebas. Peran hakim ialah menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan batas wewenangnya. Oleh karena itu putusan hakim hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara saja (Soemardi, 1997)

Dalam sistem hukum *civil law*, mengenal adanya dua pembagian hukum yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar perseorangan. Dengan adanya dua pembagian hukum, jelas terjaminnya kepastian hukum dan timbulnya perlindungan hukum dalam masyarakat. Hal ini karena dalam kedua hukum tersebut telah diatur hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di masyarakat, termasuk sengketa yang mungkin terjadi dan penyelesaiannya yang telah tersedia dalam peraturan yang tertulis.

Sebagai penganut sistem *civil law*, dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, pemerintah menggunakan peraturan perundang-undangan tertulis untuk menjadi acuan utama. Tidak terkecuali terhadap masalah kekayaan intelektual, dimana setiap jenis kekayaan intelektual telah diatur secara spesifik ke dalam Undang-Undang tersendiri. Terkait merek, aturan yang digunakan ialah Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan di Amerika Serikat, Perlindungan Merek dagang dipengaruhi oleh bagaimana pemilik merek menggunakan merek dagang tersebut. Untuk menetapkan hak atas suatu merek dagang di Amerika Serikat, pada umumnya pemilik merek harus menjadi yang pertama untuk menggunakan merek barang atau merek jasa tertentu dalam perdagangan atau disebut "*use in commerce*". Dalam hal ini ada beberapa pengecualian seperti apabila pemilik merek telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sebelum digunakan dalam perdagangan atau disebut dengan "*Intens to use*". Tidak semua merek pada barang atau jasa termasuk dalam "*use in commerce*". Pengertian "*use in commerce*" tertentum dalam Lanham Act Pasal 45 dimana merek harus digunakan dengan dasar itikad baik dalam perdagangan dan secara spesifik.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menganut sistem hukum *common law*, dimana Amerika Serikat menggunakan yurisprudensi sebagai acuan utama dan Undang-Undang Dasar yang menjadi kerangka dasar sistem hukum Amerika Serikat. Terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Amerika Serikat, yakni hukum federal (*federal law*) dan hukum negara bagian (*state law*). Kedua

hukum tersebut berlaku secara berdampingan. Terdapat 50 sistem hukum negara bagian, hukum lokal yang berlaku di Washington D.C, dan hukum federal (Mulyana, 1994: 84).

Hukum federal atau *Federal law* merupakan hukum yang dibentuk oleh pemerintah federal suatu negara yang berlaku untuk seluruh negara. Dalam konstitusi Amerika Serikat, sistem hukum federal kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sistem hukum negara bagian. Sedangkan hukum negara bagian (*state law*) adalah hukum yang hanya berlaku di negara- negara bagian yang bersangkutan. Dimana tiap-tiap negara bagian memiliki Undang-Undang dasar dan aturan hukumnya masing- masing. Atau dengan kata lain, tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan hukum atas daerahnya sendiri dan kewenangan hukum federal hanya sejauh yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Namun negara- hukum yang dibuat oleh negara-negara bagian tidak boleh bertentangan dengan hukum federal. Apabila terdapat hukum negara bagian bertentangan dengan hukum federal, maka yang berlaku adalah hukum federal dan secara otomatis hukum negara bagian akan batal atau tidak berlaku.

Dibawah sistem hukum *common law*, pemilik merek di Amerika Serikat dapat memiliki hak atas suatu merek dalam perdagangan tanpa harus melakukan pendaftaran, namun berdasarkan maksud dan tujuan penggunaannya dalam praktik perdagangan yang dilakukan. Dengan sistem hukum *common law*, menunjukkan bahwahak merek adalah hak yang dikembangkan sesuai dengan penggunaannya di perdagangan. Oleh karena itu pendaftaran merek bukan satu-satunya cara bagi pemilik merek untuk menimbulkan hak dan perlindungan

hukum. Perlindungan merek di Amerika Serikat diatur dalam hukum federal yakni Undang-Undang Merek atau *Lanham Act*. *Lanham Act* mengatur sistem nasional pendaftaran merek dagang dan melindungi pemilik merek terdaftar secara federal terhadap penggunaan merek serupa yang mengakibatkan kebingungan konsumen, atau jika terjadi pengenceran merek terkenal.

4.2.2 Analisis Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Persamaan Merek

4.2.2.1 Kasus GEPREK BENSU melawan I AM GEPREK BENSU

Pada kasus I AM GEPREK BENSU melawan GEPREK BENSU Persamaan yang terdapat di dalam kedua merek tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dimana yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Gambar 4. 7 Merek I AM GEPREK BENSU dan GEPREK BENSU



Sumber: <https://kuyou.id/>

Dapat dilihat dari kedua logo merek dagang milik Ruben Samuel Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono memiliki kesamaan bentuk, warna dan tulisan. Kedua logo sama-sama berbentuk ayam dengan warna yang serupa yakni oranye, kuning, dan merah, serta tulisan atau nama merek yang mirip yakni GEPREK BENSU dan I AM GEPREK BENSU. Dimana hal tersebut tentunya menimbulkan kebingungan bagi para konsumen.

Diketahui pula bahwa Ruben Onsu pada awalnya tepatnya pada 9 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 ditunjuk sebagai duta atau promotor dari merek I AM GEPREK BENSU, oleh karena itu seharusnya Ruben Onsu menyadari bahwa posisinya hanya terbatas sebagai Duta atau orang yang mempromosikan untuk kepentingan usaha I AM GEPREK BENSU dan bukan sebagai pemilik dari merek tersebut. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Ruben Onsu dalam mendaftarkan mereknya terdapat itikad tidak baik yakni adanya niat untuk menjiplak dan meniru merek milik orang lain sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta mengecoh atau menimbulkan kebingungan bagi konsumen

Pemilik GEPREK BENSU juga menggunakan foto pemilik yakni RUBEN ONSU yang dalam hal ini merupakan *public figure* atau tokoh terkenal untuk menarik minat konsumen. Dimana hal tersebut dapat menyesatkan atau menyebabkan *misleading* terhadap produk yang dijual. Hal ini dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis “*Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal; foto; atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali*

atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan pihak I AM GEPREK BENSU dengan mendompleng nama tokoh terkenal. Oleh sebab itu seharusnya pendaftaran merek tersebut dibatalkan sesuai dengan pasal 21 ayat (3) "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Menurut data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, bahwa merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan dengan nomor IDM000643531 benar telah terdaftar pada 24 Mei 2019, dengan tanggal penerimaan 03 Mei 2017, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono termasuk dalam kelas 43 untuk jenis jasa yakni jasa Rumah makan, layanan penyedia makanan dan minuman, restoran swalayan, restoran-restoran, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe, dan catering.

Gambar 4. 8 Keterangan Merek GEPREK BENSU di DJKI

Merek	No. Pendaftaran	Kode kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN	IDM000643531	43	03 Mei 2017	24 Mei 2019		PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO

Sumber: Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Namun diketahui juga bahwa, Ruben Onsu berhasil mendaftarkan mereknya yakni GEPREK BENSU dalam kelas merek yang sama. Berikut merupakan daftar merek milik Ruben Onsu

Gambar 4. 9 Daftar Merek GEPREK BENSU yang dicabut oleh Pengadilan

No	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
3.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

Sumber: Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang Undang MIG menyatakan: “Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat”; Bahwa merujuk pada ketentuan penjelasan Pasal 3 Undang Undang MIG di atas, dalam melakukan proses pemeriksaan substantif seharusnya permohonan pendaftaran merek dari RUBEN ONSU sudah ditolak.

Sesuai dengan perlindungan hukum perlindungan hak merek di Indonesia, dimana untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek, pemilik merek harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia. Dalam hal ini, secara jelas merek I AM GEPREK BENSU telah terlebih dahulu secara sah mendaftarkan namanya dan otomatis PT Ayam Geprek Benny Sujono

yang mendapat hak eksklusif dalam menggunakan merek “Bensu”. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa meskipun Indonesia menganut sistem perlindungan hukum *first to file* namun nyatanya terdapat fakta bahwa merek yang telah terdaftar dapat juga dirugikan oleh pihak lain yang dengan itikad tidak baik mendaftarkan mereknya dan lolos pemeriksaan substantif dan disetujui oleh DJKI.

Sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) Undang Undang MIG, untuk mendapatkan perlindungan hukum *Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga atas penggunaan tanpajak merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan penggunaan merek tersebut atau para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.*

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa Ruben Onsu selaku Penggugat melakukan pendaftaran merek miliknya yakni GEPREK BENSU dengan tidak berdasarkan itikad baik dan dengan niatan meniru merek I AM GEPREK BENSU milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono karena adanya persamaan kedua merek tersebut baik dari segi nama, kelas, huruf serta pengucapan. Penilaian unsur persamaan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan memperhatikan unsur-unsur dominan yang menimbulkan kesan adanya persamaan diantara merek satu dengan merek yang lain seperti bentuk, cara penulisan, cara pemepatan, persamaan bunyi atau suara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan

gugatan rekonsepsi milik Tergugat serta membebankan biaya Pengadilan kepada Penggugat.

Implementasi dari putusan MA Putusan MA Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang akibat hukum dari sengketa kasus persamaan antara merek dagang GEPREK BENSU yang menyerupai merek I AM GEPREK BENSU dari PT Ayam Geprek Benny Sujono berujung pada pembatalan 6 (enam) merek terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini didasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur *“pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi cacatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut”*. Terkait pembatalan merek pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya menyebutkan: *“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek*

Kemudian berdasarkan aturan Pasal 92 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa setelah dilaksanakannya pembatalan pada 6 (enam) merek dagang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu maka merek- merek tersebut tidak lagi memiliki perlindungan hukum.

4.2.2.2 Kasus FREAKIN' CHICKEN melawan FLIP'N CHICKEN

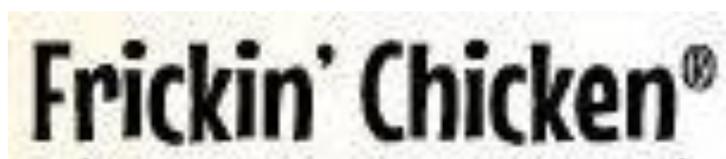
Pada kasus FLIP'N CHICKEN melawan FRICKIN' CHICKEN adanya keberatan yang diajukan oleh pemilik merek FLIP'N CHICKEN karena adanya persamaan pada kedua merek, Dewan Pengadilan dan Banding Merek Dagang (TTAB) membandingkan FRICKIN' dengan bagian dominan dari merek pemohon, FLIP'N, dan menemukan kedua merek tersebut memiliki kesamaan yang mencolok yakni kedua merek terlihat serupa dan memiliki irama yang sama. Terkait dengan maknanya, saksi penentang menyerahkan *printout* dari THE ONLINE SLANG DICTIONARY dan URBAN DICTIONARY sebagai bukti bahwa kata “frick”, “fricking”, “flip”, dan “flipping” adalah “eufemisme yang dapat diterima secara sosial untuk kata ‘F’”. Pemohon keberatan dengan alasan bahwa kamus-kamus ini tidak dapat diandalkan. Dewan setuju bahwa Urban Dictionary memiliki keterbatasan, tetapi mengambil pemberitahuan yudisial seperti definisi "fricking" dan "flipping" dari THE AMERICAN kamus bahasa gaul.

Gambar 4. 10 Logo FLIP' N CHICKEN



Sumber: <https://www.zomato.com/charlotte/flipn-chicken-pineville/menu>

Gambar 4. 11 Logo FRICKIN' CHICKEN



Sumber: <https://www.zmenu.com/frickers-sidney-online-menu/>

Selain itu, pada awalnya FRICKIN' adalah plesetan dari nama belakang pendiri yakni Fricker menjadi Frickin yang lebih mudah diingat karena makna eufemistiknya. Sementara FLIP'N yang berarti makanan yang disiapkan dengan membalik, juga memiliki arti eufemistik yang sama dengan FRICKIN'. Karena FRICKIN' menciptakan kesan komersial yang begitu kuat, dan karena FLIP'N dan FRICKIN' sangat mirip dalam penampilan dan irama, dan kedua kata tersebut merupakan eufemisme untuk kata "sialan", maka jika dilihat secara keseluruhan, Dewan Pengadilan dan Banding Merek Dagang (TTAB) menemukan bahwa merek FRICKIN' dan merek Pemohon FLIP'N CHICKEN memiliki kesan komersial yang sangat mirip, sehingga permohonan untuk FLIP'N CHICKEN tidak dapat diterima. (USPTO, 2016)

Undang-undang merek dagang Amerika Serikat melindungi hak eksklusif pemilik merek dagang untuk menggunakan merek dagangnya ketika penggunaan merek oleh orang lain cenderung menyebabkan kebingungan konsumen mengenai sumber atau asal barang. UU Lanham, 15 U.S.C. 1051 et seq., yang diundangkan oleh Kongres pada tahun 1946, menyediakan sistem nasional pendaftaran merek dagang dan melindungi pemilik merek terdaftar federal terhadap penggunaan merek serupa jika penggunaan tersebut kemungkinan akan mengakibatkan kebingungan konsumen.

Sebagaimana dijelaskan dalam Section 2(d) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(d) menyatakan bahwa: *"No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused*

registration on the principal register on account of its nature unless it . . . (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.”

Dimana suatu merek dagang dapat ditolak pendaftarannya apabila memiliki kesamaan pada merek dagang yang telah terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat atau memiliki persamaan merek dagang yang sebelumnya telah dan masih digunakan oleh orang lain dengan tujuan untuk membingungkan, menyebabkan kesalahpahaman dan menipu konsumen.

Penentuan kesamaan antara dua merek dagang hanya dilakukan oleh Hakim di Pengadilan. Namun terdapat beberapa faktor yang digunakan hakim dalam mengidentifikasi kemiripan suatu merek dagang "*likelihood of confusion*" berdasarkan putusan *Recot, Inc. melawan Becton* tahun 2000 (*Recot, Inc., Appellant, v. M.c. Becton, Appellee, 214 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000)*), antara lain:

- a. *Appearance/* tampilan
- b. *Sounds/* suara
- c. *Connotations/* konotasi
- d. *Commercial Impression/* kesan komersial

Dalam kasus ini, dapat terlihat bahwa kemiripan dari kedua merek terdapat pada tampilan, suara, konotasi dan kesan komersial. kemiripan pada tampilan terlihat pada elemen pertama dan paling khas dari kata FRICKIN' CHICKEN dan FLIP'N CHICKEN terdiri dari kata dua suku kata, suku kata pertama dimulai dengan huruf

"F" dan menggabungkan bunyi "i" pendek, dan suku kata kedua dari yang diucapkan "an." Kesamaan visual dari tanda-tanda tersebut semakin terlihat dengan penggunaan apostrof .

Kemudian membandingkan tanda FRICKIN' CHICKEN dengan tanda FLIP'N CHICKEN, dimana kata kedua dari setiap tanda adalah istilah umum yakni CHICKEN yang berarti ayam. Tanda tampak serupa dalam konteks perbandingan berdampingan, di bawah ini.

FRICKIN' CHICKEN

FLIP'N CHICKEN

Kemungkinan kebingungan antara merek-merek dapat diperburuk ketika konsumen tidak memiliki kesempatan untuk membandingkan kedua merek secara berdampingan ketika akan membeli salah satu produknya.

Kemiripan yang selanjutnya adalah kemiripan pada konotasi. Merek milik Fricker's Progressive Concept, Inc. yakni FRICKIN, FRICKIN' CHICKEN, FRICKER'S dan tanda lainnya berasal dari nama keluarga pendiri merek yakni Raymond dan Robert Frick bersaudara. Namun, kata "Frick" dan "Frickin" juga biasa digunakan sebagai eufemisme untuk istilah slang vulgar, yakni kata "F" yang terkenal. (Schirack 9 Affidavit, 9 dan Exhibit 4, terdiri dari kutipan dari Urban Dictionary. TTABVUE 5, 31-37.) Dalam menamai restoran pertama mereka, Frick bersaudara memang menggunakan arti ganda yang terkait dengan "Frick" yakni yang berarti nama keluarga dan sumpah. Pada tahun-tahun berikutnya, penggunaan

variasi "Frick" terus digunakan untuk membuat koleksi tanda yang lucu dan mudah diingat oleh konsumen.

Kemiripan dalam suara atau "*sounds*" terjadi jika merek dagang memiliki pengucapan atau irama yang sama. Dimana Frickin dan Flip'n memiliki irama yang sama dan apabila diucapkan bisa terdengar sangat mirip. Karena hal tersebut, apabila permohonan pendaftaran FLIP'N diterima, Fricker merasa dirugikan karena terdapat kemungkinan kebingungan konsumen. Hal ini didasarkan pada Pasal 1125 huruf b Lanham Act yang menyatakan

(b) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon yakni Samar Haddid dengan mereknya yakni FLIP'N CHICKEN menawarkan jenis restoran yang serupa dengan pelayanan dan menu yang mirip. Pemeriksaan terkait kemiripan kedua merek ini didasarkan pada beberapa kasus serupa yang telah terjadi sebelumnya seperti:

- a. Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc., 101 U.S.P.Q.2d 1163, 1173 (T.T.A.B. 2011) yakni "CLASSIC AMERICAN BLEND" dianggap mirip dengan "CLASSIC CANADIAN", di mana kedua merek digunakan sehubungan dengan produk tembakau;
- b. Americas Tire Operations, LLC v. Federal Corp., 673 F.3d 1330, 1337, 102 U.S.P.Q.2d 1061 (Fed. Cir. 2012) yakni "MILANZA" dianggap mirip

dengan “POTENZA” dan “TURANZA”, dimana kedua tanda digunakan sehubungan dengan produk ban;

- c. *Gunter v. Howard D. Johnson Co.*, 161 U.S.P.Q. 233 (T.T.A.B. 1969) yakni “HO-KO” untuk minuman ringan dianggap mirip dengan “HO JO”, “HOJO” dan “HOJO'S” untuk layanan restoran dan menu

Terkait kemiripan konsonan diantara kedua merek tersebut dimana apabila diucapkan akan terdengar mirip, juga didasarkan pada putusan sebelumnya pada kasus

- a. *Lamson Oil Co.*, 6 U.S.P.Q.2d 1041, 1042 (T.T.A.B. 1988), untuk merek “TRUCOOL” produk untuk pendingin sintetis untuk digunakan dalam industri pengerjaan logam untuk operasi pemesinan, sangat mirip dengan yang merek terdaftar sebelumnya, yakni “TURCOOL”, produk untuk memotong minyak. Dalam kasus tersebut hakim menyatakan bahwa

Bahkan dengan asumsi bahwa pemohon benar bahwa TURCOOL dan TRUCOOL berbeda dalam arti atau konotasi, dan lebih lanjut dengan asumsi berpendapat bahwa ada beberapa perbedaan suara ketika kedua tanda diucapkan dengan benar, tanda TURCOOL dan TRUCOOL sangat mirip dalam penampilan sehingga, di bawah fakta kasus ini, akan menyebabkan kemungkinan kebingungan. Apabila barang-barang itu identik atau berkerabat dekat seperti yang ada di sini, telah dianggap bahwa: “Mengenai persamaan merek, sudah dapat dipastikan bahwa kesamaan dalam salah satu unsur bunyi, rupa, atau makna sudah cukup. untuk menunjukkan kemungkinan kebingungan.” (dikutip dari *General Foods Corp. v. Wisconsin Bottling, Inc.* 190 U.S.P.Q. 43, 45 (T.T.A.B. 1976))

- b. *Eveready Battery Company, Inc. v. Green Planet, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1511 (T.T.A.B.2009), Hakim menetapkan bahwa merek Pemohon, “SLICK ULTRA PLUS” dimana elemen dominannya yakni “SLICK” untuk pisau

cukur sekali pakai sangat mirip dengan “SCHICK” untuk pisau cukur dan silet.

Selain itu FRICKIN' CHICKEN memiliki bukti yang kuat untuk memenangkan sengketa merek ini. Hal ini dibuktikan bahwa merek FRICKIN' CHICKEN menurut USPTO Report telah digunakan sejak tahun 2003.

Gambar 4. 12 Keterangan merek FRICKIN' CHICKEN di USPTO

FRICKIN' CHICKEN	
Status	700 Live/Registered
<input type="button" value="Refresh"/>	
REGISTERED	
Research	OneLook Acronym Finder
Serial Number	88132977
Registration Number	4608648
Mark Drawing Code	4000: Illustration: Drawing with word(s)/letter(s)/number(s) in Block form
Attorney Name	B. Joseph Schaeff
Attorney Docket Number	FR10124TA
Law Office Assigned	L70
Employee Name	ALTREE, NICHOLAS
Timeline	
2003-12-31	Date of First Use
2013-12-02	Application Filed
2014-07-08	Published for Opposition
2014-09-23	Location: PUBLICATION AND ISSUE SECTION
2014-09-23	Status: Live/Registered
2014-09-23	Trademark Registered
2019-09-23	Transaction Date

Sumber: <https://uspto.report/TM/86132977>

Oleh karena itu, karena merek milik penentang telah terlebih dulu digunakan dalam perdagangan di Amerika Serikat dan secara jelas merek milik pemohon

memiliki kemiripan dalam unsur tampilan, konotasi, suara dan kesan komersial serta dimohonkan pendaftarannya pada jenis layanan yang sama, maka untuk alasan-alasan tersebut permohonan FLIP’N CHICKEN ditolak oleh majelis hakim dan FLIP’N CHICKEN menjadi merek yang tidak terdaftar. Majelis Hakim juga mewajibkan pemilik merek FLIP’N CHICKEN untuk memilih merek yang jelas berbeda dengan merek-merek yang sudah ada sebelumnya di perdagangan dan yang sudah didaftarkan.

Terkait pemilik merek tidak terdaftar, Amerika Serikat juga dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengambil tindakan yang diatur dalam pasal 43(a) Lanham Act yakni

“Civil Action,

1. Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, which,

a. Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive affiliation, connection, or association of such person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or likely to be damaged by such act”.

Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa meskipun merek tidak didaftarkan, namun apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, pemilik merek tetap dapat dilindungi dengan catatan dapat membuktikan penggunaan mereknya.

Sedangkan untuk jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan dijelaskan pula dalam Pasal 6 Konvensi Paris

“ (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of uninterested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

“ (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.”

“ (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith” (“The Paris Convention,” n.d.)

Pasal 6 ayat 3 Konvensi Paris memberikan batas waktu pembatalan merek yang didaftarkan tidak terbatas bila mengandung itikad tidak baik.

Pada umumnya, *United State Trademark Law* atau *Lanham Act* menganggap pemilik merek yang menggunakan pertama kali mereknya ialah sebagai pemilik merek yang sah. berbeda dengan Indonesia yang memberikan hak yang sah hanya kepada pemilik merek yang telah mendaftarkannya ke DJKI. Meskipun penggunaan merek lebih awal merupakan salah satu faktor penentu dalam dalam pengajuan permohonan merek namun permohonan lebih awal

daripada pemilik merek lain yang serupa juga sangat menentukan dalam pendaftaran merek. Pengajuan permohonan yang lebih awal memberikan beberapa benefit bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya di USPTO. Tanggal pemenuhan berkas pendaftaran yang lebih awal akan memberikan manfaat substansial kepada pemilik merek dalam hal prosedur, biaya dan hak substantif. Oleh karena itu, pendaftaran lebih awal sangat direkomendasikan kepada setiap pemilik merek.

USPTO secara umum menerima permohonan merek sesuai dengan urutan tanggal. Apabila terdapat dua perusahaan yang mengajukan permohonan ke USPTO dengan merek yang serupa maka permohonan merek dagang yang diajukan lebih awal akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk pemohon yang mengajukan permohonan lebih lambat, meskipun tanggal penggunaan merek lebih awal namun hal tersebut tidak akan ditinjau oleh USPTO. Atau dapat dikatakan pemeriksa permohonan tidak akan membandingkan tanggal penggunaan merek pertama saat meninjau permohonan. Dan apabila pemohon yang mengajukan permohonan lebih lambat akan menentang permohonan merek dagang yang mengajukan pertama dengan dalih bahwa ia telah menggunakan merek tersebut lebih awal, maka beban akan ditanggung oleh pemohon. Hal ini juga berlaku bagi pemohon yang mengajukan permohonan dengan didasarkan pada "*intens to use*". Namun perlu diperhatikan bahwa yang dapat diterima ialah pengguna intent to use yang telah berhasil didaftarkan. Kondisi ini lebih merugikan pemohon yang mengajukan permohonan lebih lambat karena akan memakan waktu lebih lama

dikaarenakan pemohon dapat memakan waktu beberapa tahun untuk dapat mengajukan pernyataan penggunaan mereknya.

Jadi dapat ditekankan bahwa USPTO memeriksa permohonan sesuai dengan urutan yang diterima dan permohonan yang diajukan lebih lambat dapat mengalami beberapa kerugian diantaranya:

1. Permohonan ditangguhkan akibat menunggu hasil dari permohonan merek serupa yang diajukan lebih awal
2. Penundaan pendaftaran bahkan jika tanggal penggunaan merek lebih awal dibandingkan milik pemohon yang lebih awal mengajukan permohonan
3. Biaya yang ditanggung pemohon guna menentang pemohon yang mengajukan lebih awal

Maka dapat dipahami bahwa dengan tidak mewajibkan untuk melakukan pendaftaran, Amerika Serikat tetap memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tidak terdaftar apabila pemilik merek dapat membuktikan bahwa merek yang digunakan telah dipergunakan dalam praktik perdagangan (*use in commerce*) atau akan digunakan dalam praktik perdagangan (*intent to use in commerce*). Oleh karena itu Merek FLIP’N CHICKEN tidak dapat diterima permohonan pendaftarannya oleh USPTO dan disarankan untuk mengganti nama yang lebih unik.

4.2.3 Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Terkait Perlindungan hak merek di Indonesia

Ditinjau dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, bahwa unsur yang membentuk suatu sistem hukum adalah konstruksi hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam hal ini, konstruksi hukum yang dimaksud dalam penegakan perlindungan hukum hak merek di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dari laman DJKI diketahui bahwa pada tahun 2020 kasus sengketa merek yang terdaftar pada pengadilan mencapai lebih dari 100.000 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya pelanggaran dan sengketa merek yang di Indonesia. Faktor utama penyebab hal ini adalah karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek.

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pendaftaran merek di Indonesia, pada dasarnya pihak DJKI telah memberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran merek. DJKI telah menyediakan suatu laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yang dapat diakses masyarakat umum kapan dan dimana saja dan juga tanpa dipungut biaya. Selain itu pendaftaran merek saat ini sudah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun secara daring atau online melalui merek.dgip.go.id. Tak hanya itu saat ini DJKI jua telah memberikan kemudahan pelayanan dengan menyediakan berbagai fasilitas online seperti e-tutorial CI, e-status HKI, contact center DJKI, fitur tanya jawab pada website DJKI, Loket Virtual (KokPit-2020) dan sistem lainnya dengan tujuan mempermudah segala bentuk pendaftaran kekayaan intelektual termasuk merek. Namun untuk sosialisasi yang dilakukan oleh DJKI masih terbatas di beberapa kota saja.

Terkait dengan kekayaan intelektual sendiri, diperlukan pengenalan sejak dini pada anak-anak. hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan anak-anak terkait pentingnya kekayaan intelektual. di Amerika Serikat, kekayaan intelektual sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak memiliki pengetahuan akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, karena seperti yang kita tahu bahwa kekayaan intelektual merupakan investasi masa depan yang patut untuk diperhatikan secara serius baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memasukkan hak kekayaan intelektual tidak terbatas pada perguruan tinggi namun ke dalam kurikulum sekolah sebagai bentuk pengelolaan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual.

Indonesia dengan sistem hukumnya *civil law* memiliki ciri utama yakni adanya kepastian hukum yang dapat terwujud dari Undang-Undang yang menjadi acuan dalam penegakan hukum. Sedangkan Amerika Serikat dengan sistem hukum *common law*, menggunakan yurisprudensi sebagai acuan hukum. Dengan sistem hukum civil, perlindungan merek di Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif dengan prinsip *first to file* dimana pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ialah yang berhak atas perlindungan mereknya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan catatan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemilik merek telah memenuhi persyaratan untuk diterima permohonannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Namun fakta dilapangan yang juga dapat dilihat dari kasus GEPREK BENSU melawan I AM GEPREK BENSU, meskipun kita menggunakan sistem perlindungan sistem *first to file* dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum, namun ternyata pemilik merek terdaftar pun juga bisa diuraikan dengan adanya pendaftaran merek yang serupa oleh pihak lain dan oleh DJKI disetujui dan dapat terdaftar. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pemilik merek yang telah sah terdaftar. Oleh karena itu pentingnya adanya penguatan dalam perlindungan hukum hak merek di Indonesia, tidak hanya bagi pemilik merek tidak terdaftar namun juga pemilik merek terdaftar didasarkan pada hak kekayaan intelektual setiap orang yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilakukan dengan evaluasi kinerja DJKI khususnya dalam hal pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek dengan tugas pokok pemeriksa merek sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya pada pasal 4 yakni Pemeriksaan yang meliputi perencanaan pemeriksaan pemeriksaan dan penelusuran dokumen merek analisis dokumen merek dan keputusannya, validasi hasil pemeriksaan, pengecekan kembali hasil pemeriksaan internalisasi tugas internalisasi dalam bidang merek.

DJKI juga telah memberikan layanan pengecekan merek yang dapat diakses secara gratis yakni pada <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>, layanan tersebut belum banyak diketahui dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Hal ini dikarenakan layanan website pendaftaran merek milik DJKI tidak disebutkan terkait dengan pentingnya pengecekan merek sebelum melakukan pendaftaran. Di Amerika Serikat dalam website pendaftaran merek secara jelas

dicantumkan bahwa sebelum melakukan pendaftaran merek harus melakukan pengecekan merek terlebih dahulu melalui layanan yang telah diberikan oleh USPTO yakni pada website *Trademark Electronic Search System (TESS)*. Hal tersebut ditulis secara jelas termasuk cara melakukan pengecekan merek dan dan saran terkait penyewaan jasa pengacara cara dalam melakukan pengecekan merek. Sehingga Pelanggaran merek khususnya terkait dengan adanya kesamaan merek dapat diminimalisir. Oleh karena itu itu pentingnya himbauan terkait pengecekan merek sebelum pendaftaran dan juga mencantumkan tautan dari layanan pengecekan merek pada website pendaftaran merek milik DJKI dan mencantumkan ketentuan merek yang tidak dapat didaftar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 dan 21 UU MIG.

Pengecekan merek itu sendiri merupakan hal yang sangat krusial yang perlu dilakukan bagi setiap pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya di DJKI. Oleh karena itu pemerintah bisa memasukkan terkait dengan tata cara pelaksanaan pendaftaran merek yang di dalamnya termasuk pengecekan merek sebelum melakukan pendaftaran di dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya terkait dengan pendaftaran merek.

Apabila dilihat dari substansi hukumnya, perlindungan hukum hak merek sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang Undang Merek dan Indikasi geografis dapat terwujud ialah hanya bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di DJKI. Hal ini tentunya tidak adil bagi pemilik merek yang telah menggunakan mereknya sejak lama dan bagi pemilik merek yang menggunakan mereknya dengan itikad tidak baik. Selain itu mengetahui fakta bahwa Indonesia

juga melindungi merek asing terkenal yang belum terdaftar sebagaimana telah diatur dalam perjanjian internasional, yakni pada pasal 16 perjanjian TRIPS dan pasal 6 Konvensi Paris. Sehingga apabila terdapat persamaan pada pokoknya terhadap merek asing terkenal, merek yang sudah terdaftar dengan itikad baik dapat dibatalkan oleh DJKI seperti pada kasus Merek HUGO BOSS vs. HUGO (Putusan Mahkamah Agung No.92 K/Pdt.Sus HKI/2017). Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan merek baik bagi merek terdaftar maupun tidak terdaftar di Indonesia. Fakta dilapangan yang sering terjadi adalah terjadinya tindakan pendaftaran merek yang telah digunakan oleh orang lain namun belum terdaftar.

Salah satu penyebab munculnya tindakan ini adalah digunakannya sistem *first to file* di Indonesia sebagai satu satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hak merek. Selain itu kriteria ditolak nya pendaftaran suatu merek, terbatas pada merek- merek yang sudah terdaftar dan merek- merek yang belum terdaftar namun termasuk dalam merek terkenal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya data terkait merek- merek yang belum terdaftar, oleh karena itu pelaku usaha atau pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ada pihak lain yang mendaftarkan mereknya.

Namun sebenarnya pemilik merek tidak terdaftar bisa melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum. Upaya hukum ini ditujukan kepada pihak yang menggunakan mereknya tanpa didasari dengan itikad tidak baik. Upaya hukum tersebut yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga untuk merek yang telah terdaftar sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 76 UU MIG. Namun untuk pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan

gugatan setelah mengajukan gugatan kepada Menteri. Itikad tidak baik yang dimaksud dalam hal ini adalah segala tindakan yang termuat dalam pasal 20 dan 21 UU MIG.

Terkait unsur budaya hukum atau dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia khususnya pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan mereknya ke DJKI mengingat bahwa Indonesia menganut sistem first to file yakni untuk mendapatkan perlindungan merek, satu satunya cara adalah dengan mendaftarkan mereknya. Pada tahun 2021 hanya sekitar 70 ribu dari total 65 juta pelaku usaha yang sudah mendaftarkan mereknya ke DJKI. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya edukasi terkait pentingnya pendaftaran merek menyebabkan timbulnya rasa skeptis dan enggan untuk mendaftarkan mereknya. Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pemerintah dapat melakukan penyuluhan hukum secara berkala dan berkesinambungan sehingga kesadaran masyarakat terkait pemahaman hukum yang berlaku di Indonesia semakin meningkat. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum seperti minimnya sosialisasi hukum dan sedikitnya akses informasi hukum yang bisa diakses masyarakat. Kesadaran masyarakat dapat terwujud tidak hanya melalui upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat namun juga harus ada kemauan dari masyarakat sendiri untuk meneliti dan patuh terhadap hukum.

Upaya peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dengan mendaftarkan mereknya akan memberikan banyak keuntungan baik dari segi ekonomi maupun segi perlindungan hukum.

Salah satu upaya yang tergolong efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui sosialisasi. Apabila masyarakat khususnya pelaku usaha sering diberikan sosialisasi maka pengetahuan hukum pun akan ikut meningkat yang berdampak juga pada meningkatnya rasa untuk melindungi produk sendiri.

Kepemilikan merek secara legal dan dilindungi secara hukum sangat berpengaruh pada peningkatan iklim bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan karena akan timbul persaingan yang sehat diantara pelaku usaha dan meminimalisir sengketa merek yang mungkin terjadi.

Perlu diingat bahwa dalam meningkatkan upaya perlindungan tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat khususnya pelaku usaha. Para pelaku usaha yang aktif menggunakan mereknya juga harus bisa mengubah kebiasaan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya untuk segera mendaftarkan merek ke DJKI. Tidak hanya terkait dengan pendaftaran merek namun juga terkait pentingnya melakukan pengecekan merek sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penolakan saat melakukan pendaftaran. Oleh karena itu pentingnya kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait yang menaungi para pelaku usaha seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan dan DJKI serta pelaku usaha untuk meningkatkan perlindungan hak merek di Indonesia.

4.2.4 Perlindungan Hak Merek Dengan Model Perlindungan Hukum Gabungan

Di Indonesia penggunaan sistem *first to file* untuk mendapatkan perlindungan hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Dimana dengan sistem ini, seseorang yang memiliki merek terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun yang ingin menggunakan atau mendaftarkan merek yang sama. Namun sistem perlindungan tersebut memiliki celah terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi seperti perbuatan pendaftaran merek yang menggunakan merek orang lain yang belum didaftarkan. Apabila dibandingkan dengan sistem perlindungan hukum Amerika Serikat dimana menggunakan sistem perlindungan hukum *use in commerce*, pemilik merek tidak terdaftar akan tetap mendapatkan perlindungan karena pendaftaran bukanlah suatu kewajiban untuk bisa mendapatkan hak merek

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak merek yang lebih kuat, Indonesia dapat mempertimbangkan penggunaan sistem perlindungan gabungan yang juga telah diinisiasi oleh beberapa pakar hukum untuk menjadi solusi dalam permasalahan perlindungan hukum hak merek. Yang dimaksud dengan sistem perlindungan hukum gabungan adalah sistem perlindungan yang berlandaskan asas deklaratif dan asas konstitutif. Yang dimaksud asas deklaratif adalah sistem *first to use* atau yang pertama kali menggunakan dalam perdagangan dan konstitutif adalah *first to file* atau yang pertama kali mendaftarkan. Dimana dengan menggunakan sistem hukum gabungan antara yang pertama kali menggunakan "*first to use*" dan yang pertama kali mendaftarkan "*first to file*" maka pemilik merek tidak terdaftar tetap akan mendapatkan perlindungan hukum selama pemilik merek tersebut dapat membuktikan bahwa ia telah lebih dahulu menggunakan merek tersebut. Tidak

hanya itu, dengan menggunakan sistem gabungan, pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya juga akan mendapatkan perlindungan prioritas secara nasional sepanjang pendaftaran yang dilakukan berlandaskan itikad yang baik dan tidak ditemui adanya pelanggaran terhadap merek yang didaftarkan.

Menurut Van Nieuwenhoven Helbach, bahwa baik sistem *first to use* dan *first to file* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, oleh karena itu akan lebih baik jika diterapkan stelsel gabungan dari kedua sistem tersebut. Dimana *first to use* merupakan syarat untuk menciptakan hak merek dan *first to file* sebagai bentuk kelangsungan dari hak yang telah diperoleh dari pemakaian. Pendaftaran juga dianggap sebagai wujud dari pemakaian. Sedangkan pemakaian juga digunakan syarat untuk melakukan pendaftaran.

Inisiasi terkait sistem gabungan ini dirasa tepat apabila diimplementasikan di Indonesia. Dimana sistem deklaratif akan tetap mendapat prioritas perlindungan sepanjang pemilik merek dapat membuktikan bahwa dirinyalah yang pertama kali menggunakan merek tersebut dan telah diketahui oleh si pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan. Kemudian untuk perlindungan sistem konstitutif akan tetap didapatkan oleh pemilik merek dengan syarat pemilik merek dapat membuktikan bahwa pendaftaran yang dilakukan tidak dilandasi dengan itikad buruk serta harus memenuhi persyaratan merek sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis.

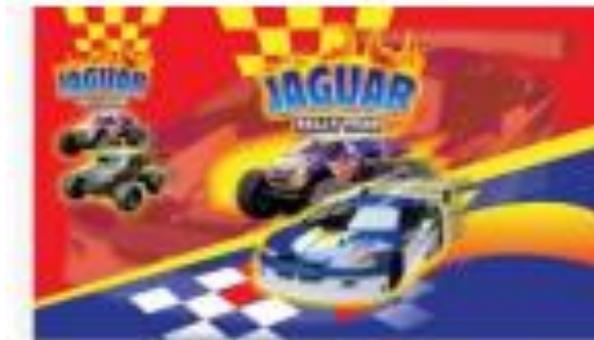
Untuk perlindungan hukum terhadap pengguna pertama harus disertai dengan bukti bahwa merek tersebut memiliki *secondary meaning* atau ciri khas

yang berbeda ada dengan merek yang lain. Melihat dari sistem perlindungan hukum hak merek di Amerika Serikat bukti tersebut dapat diberikan dengan memberikan dua jenis bukti yang pertama adalah bukti secara langsung dan bukti tidak langsung. Bukti secara langsung dapat dilakukan dengan melakukan survei konsumen dan bukti tidak langsung dapat melalui dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa merek tersebut merupakan yang pertama kali digunakan dan juga memiliki daya pembeda Contohnya seperti Jumlah penggunaan, cara pemasaran, jumlah penjualan, target konsumen dan juga bukti bahwa adanya kehendak dari pihak lain untuk melakukan peniruan merek. Terkait dengan perlindungan hak merek dengan cara penggunaan pertama tersebut dapat dicantumkan dalam undang-undang beserta syarat dan bukti yang jelas. Oleh karena itu itu aspek kepastian hukum tetap didapatkan oleh masyarakat.

Di Indonesia kasus yang pernah terjadi adalah dimana pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya ditolak oleh DJKI karena sudah ada merek serupa yang didaftarkan ke DJKI. Dalam kasus putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg , dimana pemilik merek JAGUAR RALLY mendaftarkan mereknya ke dalam kelas merek 29 dan 30 serta desain Lukisan Mobil pada tahun 2008 dan telah menggunakan merek tersebut dari tahun 2004 (*first to use*) namun ditolak oleh DJKI. Sedangkan merek milik Tergugat yakni JAGUAR + LOGO baru diajukan permohonan pengajuan merek pada tahun 2017 dan diterima. Terkait dengan kemiripan mereknya dapat dilihat dari kedua merek bahwa memang nama dan bentuk logonya sangat mirip sehingga, apabila kedua merek dipasarkan sangat dimungkinkan terjadi kebingungan konsumen. apabila dilihat dari yang pertama

kali mengajukan, Penggugat selaku pemilik merek JAGUAR RALLY lah yang terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan mereknya. Selain itu dilihat dari kedua merek dan logo, secara jelas bahwa merek milik tergugat memiliki kesamaan dengan milik Penggugat.

Gambar 4. 13 Logo JAGUAR RALLY + LUKISAN



Sumber: Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg

Gambar 4. 14 Logo JAGUAR



Sumber: Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg

Gambar 4. 15 Merek JAGUAR



Sumber: Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Smg

Apabila dilihat dari sistem perlindungan merek di Indonesia, secara sah bahwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan merek adalah pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya di DJKI atau sistem *first to file*. Namun hanya dengan menjadi yang pertama tidaklah cukup karena pada dasarnya pendaftaran merek harus dilandasi dengan itikad baik dan bukan hasil dari plagiasi atau tiruan merek lain sebagaimana dicantumkan dalam pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi geografis. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pengadilan memutuskan bahwa menerima Pemilik Merek JAGUAR RALLY + LOGO merupakan pemilik merek yang pertama kali menggunakan tersebut dan mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari merek tersebut. Kemudian Hakim menyatakan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dilandasi itikad tidak baik dan Membatalkan pendaftaran Merek-Merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:

- a. Merek “JAGUAR + LOGO”, kelas 29, No. Pendaftaran IDM000772909, atas nama TERGUGAT;
- b. Merek “JAGUAR”, kelas 30, No. Pendaftaran IDM000828435, atas nama TERGUGAT;

Dengan melihat kasus tersebut, bahwasanya terhadap pemilik merek *first to use* di Indonesia tetap dapat dilindungi asalkan dapat membuktikan bahwasanya ialah yang pertama kali menggunakan dan membuktikan adanya indikasi itikad baik dari pendaftar merek lain. Oleh karena itu pentingnya reformulasi terkait kebijakan perlindungan merek yang tercantum dalam Undang-Undang secara jelas baik bagi pemilik merek terdaftar dan tidak terdaftar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai , maka penulis membentuk berbagai simpulan, yaitu antara lain

1. Perlindungan hak merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya bisa didapatkan dengan mendaftarkan mereknya ke DJKI dengan menganut sistem *first to file* yakni pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan mendapatkan hak mereknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan sistem perlindungan hak merek di Amerika Serikat dapat didapatkan dengan dua cara yakni:
 - a. Menjadi yang pertama kali menggunakan merek dalam perdagangan (*use in commerce*)
 - b. Menjadi yang pertama kali mendaftarkan ke Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO)

Kemudian terdapat adanya perbedaan cara pendaftaran merek di kedua negara dimana menurut USPTO sebelum melakukan pendaftaran merek diwajibkan untuk melakukan pengecekan merek terlebih dahulu sedangkan di DJKI tidak ada penjelasan untuk melakukan pengecekan sehingga menimbulkan sering terjadinya penolakan pendaftaran merek akibat adanya persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

2. Dengan digunakannya sistem perlindungan hukum first to file di Indonesia diharapkan dapat terwujud kepastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi pemilik merek. Namun fakta di lapangan masih banyak ditemui kasus dimana pemilik merek terdaftar haknya masih juga dilanggar oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab dengan mendaftarkan merek yang sama dengan itikad tidak baik. Selain itu penggunaan sistem first to file perlindungan hukumnya hanya terbatas pada ada pemilik merek yang terdaftar. Oleh karena itu terdapat usulan model perlindungan hukum hak merek dengan menggunakan sistem perlindungan hukum gabungan. Sistem ini menggabungkan sistem perlindungan konstitutif atau *first to file* dengan sistem deklaratif atau *first to use*. Dalam hal ini ini pemilik merek yang terlebih dahulu Menggunakan merek dalam perdagangan akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat dapat membuktikan bahwa ialah pengguna pertama dan juga memiliki *secondary meaning* atau ciri pembeda dengan merek lain. Syarat tersebut dibuktikan dengan adanya bukti langsung yang berupa pendapat atau testimoni konsumen dan bukti tidak langsung yang berupa cara pemasaran, jumlah penjualan, target konsumen dan juga bukti bahwa adanya kehendak dari pihak lain untuk melakukan peniruan merek. Sedangkan bagi pemilik merek yang merupakan pendaftar pertama akan mendapatkan prioritas perlindungan hak mereknya dengan syarat pemilik merek dapat memberikan bukti bahwa pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik serta harus memenuhi persyaratan merek sebagaimana diatur dalam pasal

20 dan 21 Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan bukti terkait sistem perlindungan baik bagi pengguna pertama dan pendaftar pertama tersebut dapat dicantumkan dalam undang-undang sehingga tetap tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai, maka peneliti membentuk berbagai saran, yaitu antara lain

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
 - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus memberikan informasi yang jelas terkait suatu merek terdaftar yang telah diterima melalui berbagai media cetak dan berbagai media elektronik yang ada. Hal ini dilaksanakan supaya kasus sengketa peniruan merek yang telah terkenal di negara Indonesia bisa dikurangi bahkan bisa dicegah secara efektif dan efisien.
2. Bagi Pemilik Merek di Indonesia
 - a. Kesadaran pemilik merek di Indonesia akan pendaftaran harus ditingkatkan mengingat satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia adalah dengan mendaftarkan mereknya ke DJKI
 - b. Pemilik merek harus cermat dan lebih teliti dalam memiliki merek yang akan digunakan dalam perdagangan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan guna meminimalisir adanya persamaan merek dengan merek lain yang telah terdaftar.

3. Bagi Pemerintah Indonesia

- a. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mereformulasi kebijakan terkait perlindungan hak merek dengan sistem perlindungan hukum gabungan dalam rangka melindungi pemilik merek yang tidak terdaftar.
- b. Pemerintah dapat memasukkan hak kekayaan intelektual dalam kurikulum pembelajaran sekolah dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4), 1357. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>
- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Adisumarto, H. (1998). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akademi Presindo.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, 14(03), 1–10.
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Ar, Azhari dan Siregar, A. (2019). Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar di Indonesia. *Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar Di Indonesia*, 2(1), 3.
- Arief, B. N. (2004). *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Bainbridge, D. (1999). *Intellectual Property*. Finacial Times Pitman Publishing.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Evaluasi dan Capaian Kinerja*

DJKI 2021: Jumlah Permohonan KI hingga Hambatan Realisasi Target.

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/evaluasi-dan-capaian-kinerja-djki-2021-jumlah-permohonan-ki-hingga-hambatan-realisasi-target?kategori=agenda-ki>

DJKI, D. J. K. I. (2021). *Evaluasi dan Capaian Kinerja DJKI 2021: Jumlah Permohonan KI hingga Hambatan Realisasi Target.*

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/evaluasi-dan-capaian-kinerja-djki-2021-jumlah-permohonan-ki-hingga-hambatan-realisasi-target?kategori=agenda-ki>

Eugenia, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Kasus Pelanggaran Merek Geprek Bensu*

Milik Ruben Samuel Onsu dengan I Am Geprek Bensu Milik PT. Ayam

Geprek Benny Sujono (Analisis Putusan Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 jo. Putusan Nomor 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT PST).

Universitas Pelita Harapan.

Ferdian, M. (2014). *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak

Jujur. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2), 74–96.

<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.355>

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System, A social Science Perspective.* Russel

Sage Foundation.

Gautama, S. (2012). *Undang-Undang Mengenai Merek Terbaru.* Citra Aditya

Bakti.

- Hadi, S. (1980). *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hadjon, P. M. (2011). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Harnoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kharisma Putra Utama.
- Hobbes, T. (1660). *Leviathan*. <https://oregonstate.edu/>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kemendikbud. (2022). *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Lindsey. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT Alumni.
- Locke, J. (1960). *Two Treatises of Civil Government*. J.M.Dent and Sons Ltd.
- Luis, F., & Moncayo, G. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Harapan.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum*

Samudra Keadilan, 11(1).

- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 52–72.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art3>
- Nichols, C. D. (2017). Trouble in Trademark Law: How Applying Different Theories ent Theories Leaves Door Open for Abuse. *SMU Science and Technology Law Review*, 17(1). https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/comlrtj17§ion=4
- Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. In *Prenada Media*. Prenada Media.
- Pakpahan, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip “Use in Commerce.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 22–35.

<https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3337>

- Porta, R. La. (2000). Investor Protection and Corporate governance. *Jurnal Of Financial Economics*.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Qamar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Pustaka Refleksi.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. . (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). *Intellectual Property Rights*, 762.
- Salim HS, E. S. N. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Silondae, A. A. dan A. F. (2010). *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*,. Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. In *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.

- Soemardi, D. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*. Indhillco.
- Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Liberty.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Kencana Prenada Media Group.
- Susilowati, E. (2007). *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Diponegoro.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bumi Aksara.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang Ada di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran* (3rd ed.). CV. Andi Offset.
- Tuwaidan, A. N. (2019). Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Merek dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.SusHKI/2020 jo. Putusan Pengadilan
Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Trademark Act of 1946 (Lanham Act)

Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri

Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Evaluasi dan Capaian Kinerja
DJKI 2021: Jumlah Permohonan KI hingga Hambatan Realisasi Target*.
[https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/evaluasi-dan-capaian-kinerja-
djki-2021-jumlah-permohonan-ki-hingga-hambatan-realisasi-
target?kategori=agenda-ki](https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/evaluasi-dan-capaian-kinerja-djki-2021-jumlah-permohonan-ki-hingga-hambatan-realisasi-target?kategori=agenda-ki)

Kemendikbud. (2022). *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

USPTO, U. S. P. and T. O. (2021). *FY 2021 Performance and Accountability
Report*. 38.
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY21PAR.pdf2>

021

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 111/UN37.1.8/EP/2022**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 5 Januari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:
Nama : Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.
NIP : 197706042005012001
Pangkat/Golongan : Penata - III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing
Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
Nama : VANIA SHAFIRA YUNIAR
NIM : 8111418390
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak atas merek dalam perjanjian waralaba (studi perbandingan hukum indonesia dengan amerika serikat)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

8111418390
.....: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :.....
* SK ini berlaku s.d. 6 Januari 2023

