

Tindakan Meniru Nama Restoran Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

[¹] Nadia & [²] Yati Nurhayati*

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

[¹] Email: nadia@gmail.com;

[²] Email: yatinurhayati1904@yahoo.com.

*Corresponding Author: yatinurhayati1904@yahoo.com

Submitted :
Revised : 17 Januari 2020
Accepted : 06 Februari 2020
Published : 06 April 2020

Abstract

The purpose of this study is to find out, how the procedure for trademark registration and good faith requirements for registering trademarks and how legal remedies are usually carried out against the impersonator of a restaurant name. The research method used in this article is juridical normative, namely research the law is carried out by examining library material or secondary data as a basis for research by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem under study. The results of this study indicate that the requirement of good faith means that the registered trademark is intended to be used in the trade of goods and or services. Furthermore, there are 2 types of legal remedies that can be done by legitimate trademark owners or restaurant owners who feel the name of the restaurant has similarities with other newly established restaurants, namely the civil lawsuit for compensation or criminal proceedings in accordance with Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications.

Keywords : Trademark; Restaurant; IPR; Protection; Legal Efforts.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana prosedur pendaftaran merek dan Persyaratan itikad baik mendaftarkan merek dan bagaimana upaya hukum yang biasa dilakukan terhadap pelaku peniruan suatu nama atau merek restoran. Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan itikad baik berarti merek didaftarkan bertujuan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Selanjutnya ada 2 jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek yang sah atau pemilik restoran yang merasa nama restorannya memiliki kesamaan dengan restoran lain yang baru berdiri, yaitu upaya hukum gugatan berupa ganti rugi atau upaya pidana yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Merek; Restoran; HKI; Perlindungan; Upaya Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, Intelektual,² yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³

HAKI (sebagai terjemahan harfiah dari: *Intellectual Property Right*) merupakan *body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort*. HAKI biasanya dipilah ke dalam dua kelas, yaitu Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri seperti Hak Paten dan Merek. Terutama di Indonesia, sistem hukum HAKI telah berkembang menjadi 7 (tujuh) bentuk Perlindungan yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁴

Perkembangan teknologi, informasi, transportasi, dan komunikasi telah membawa perubahan di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya di bidang perindustrian barang dan jasa yang mengalami kemajuan cukup pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama sehingga tidak menutup kemungkinan barang atau jasa yang diperdagangkan mempunyai persamaan atau pun jasa yang diperdagangkan dalam bentuk maupun fungsi yang sama, maka dari itu suatu perusahaan memberi nama atau tanda bagi hasil produksinya. Arti suatu nama mungkin bagi sebagian orang tidaklah begitu penting, namun bagi sebagian lain terutama bagi pengusaha nama adalah suatu yang sangat berarti untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*)⁵ sehingga bisa dibedakan dengan produk-

¹ M. Nurrachmad, (2011), *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cet. I. Bantul: Buku Biru, hlm. 54.

² Adrian Sutedi, (2009), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

³ Klinik HaKI Universitas Pasundan, "Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya" dapat diakses online pada <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/> 28 Oktober 2019.

⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 171-172.

⁵ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya diIndonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 149.

produk maupun jasa lainnya. Tanda pembeda inilah yang kemudian dalam perdagangan disebut dengan merek. Merek mempunyai peran penting bagi pemegang hak atas Merek itu sendiri, sama halnya dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Khusus mengenai hak Merek tersebut sebagai benda immaterial.⁶ Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu.⁷

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ada dua kategori merek, yaitu merek dagang merupakan merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum, dan merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.⁸

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peran yang sangat penting di bidang industri barang dan jasa karena merek tidak hanya digunakan sebagai identifikasi produk baik itu berupa barang ataupun jasa, tetapi juga menjadi alat strategi bisnis dalam rangka memenangkan persaingan usaha yang saat ini kompetitif.⁹ Para pengusaha yang bisa bersaing dan berhasil lolos akan menjadi pemenang, sehingga tidak jarang pengusaha dalam bersaing menggunakan cara yang tidak dapat dibenarkan dengan cara menggunakan merek milik orang lain tanpa hak atau memakai merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.¹⁰

Merek atau nama memiliki peran penting bagi produsen atau pun konsumen. Bagi produsen, selain untuk membedakan produknya merek dengan produk perusahaan lain yang

⁶ OK. Saidin, (2004), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 329.

⁷ Khoirul Hidayah, (2013), *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: UIN Maliki Perss, hlm. 7.

⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 91.

⁹ Mas Rahmah, (2004), "Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15/2001", *Yuridika*, Volume 19 Nomor 5, hlm. 388.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 91.

sejenis, merek juga dimaksud untuk membangun citra atau ciri perusahaan dalam pemasaran. Sedangkan bagi konsumen, selain mempermudah mengenali suatu produk merek juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang terbiasa dengan pilihan merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan alasan sudah terbiasa menggunakan merek tersebut, terpercaya kualitas produknya, dan sebagainya sehingga menjamin kualitas produk tersebut semakin nyata.¹¹ Begitu juga dengan nama sebuah rumah makan memiliki ciri atau indititas tersendiri untuk rumah makan atau restaurant itu sendiri.

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibanding jenis-jenis HKI, berlakunya *Auteurswet* 1912, *staatsbland* Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan Pemerintah yaitu Peraturann Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 17 Mei 1997.¹²

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek. Sedangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini, perubahan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pengertian Merek Dagang menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Pengertian Merek Jasa dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

Jenis merek berdasarkan tujuannya dikelompokkan menjadi 3 macam merek. Pertama, merek fungsional adalah merek yang disematkan untuk memberikan persepsi terhadap konsumen terkait dengan kinerja atau layanan bisnis serta nilai ekonomis yang dihadirkan melalui produk. Kedua, merek citra adalah bertujuan untuk mengangkat citra dari pemakai produk. Ketiga, merek eksperensial adalah sebagai kesan ataupun kondisi yang terjadi pada

¹¹ Muhammad Djumhana, (2006), *Perkembangan Dokrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

¹² Suyud Margono, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 7.

seseorang.¹³ Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda, maka tanda itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek. Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka permohonan mereknya akan ditolak.¹⁴

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Padahal Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dibanding negara-negara lain, HKI di Indonesia relatif baru dikenal bahkan negara-negara maju sudah mengenal HKI lebih dari satu abad. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda berlaku *Octroi Wet 1910 Staatblad No.33* yang kemudian dicabut pasca kemerdekaan.¹⁵

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek yaitu adanya kepastian hukum atas Merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.¹⁶

Salah satu kasus yang berkaitan dengan artikel ini adalah kasus sebuah restaurant yang bernama "ASIAN SEAFOOD" yang sudah berdiri sejak tahun 2007 silam dan memiliki beberapa menu andalan yang menjadi ciri khas atau menu favorit di restaurant tersebut. Kemudian pada tahun 2010 ada restaurant baru yang bernama "ASIAN FOOD" yang memiliki nama yang hampir sama dengan restaurant "ASIAN SEAFOOD" yang sudah berdiri lebih dulu, selain memiliki nama yang hampir sama di restaurant tersebut juga memiliki beberapa menu yang juga sama. Letak dari ke dua restaurant tersebut juga memiliki jarak yang tidak jauh, sehingga banyak masyarakat mengira restaurant yg baru itu merupakan cabang dari restaurant berdiri lebih dahulu, karena nama dan menu yang di sajikan juga hampir sama atau pun mirip.

¹³ Susanto dan Himawan Wijanarko, (2004), *Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Jakarta: Mizan Publika, hlm. 12.

¹⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra. (2014), "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek" *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 97-108 .

¹⁵ Sulasi Rongiyati, (2011) "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional", *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm.215

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 93.

Sehingga menyebabkan restaurant restaurant mengalami penurunan omset penjualan, sehingga pemilik ingin melakukan upaya hukum terhadap kasus yang tengah dialami.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran merek dan persyaratan itikad baik mendaftarkan merek restaurant?
2. Bagaimana upaya hukum yang biasa dilakukan terhadap pelaku peniruan suatu nama atau merek restaurant?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah secara *yuridis normatif*¹⁷, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penelitian hukum ini diperlukan untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri.¹⁹

PEMBAHASAN

Pendaftaran Merek dan Persyaratan Itikad Baik Dalam Mendaftarkan Merek

Sangat penting bagi pengusaha untuk mendaftarkan suatu merek produk atau jasa, agar mendapat perlindungan hukum yang mutlak. Merek yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar. Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menti Hukum dan Ham. Alat bukti ini dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain memakai merek yang sama

¹⁷ Ronny Hanijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

¹⁸ Soarjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

¹⁹ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15.

secara keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis. Pemilik merek terdaftar tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, melaporkan tindakan pembajakan merek sebagai tindak pidana, dan melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.²⁰

Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (*bad faith*).²¹

Upaya perlindungan hukum terhadap merek yaitu dengan menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Maka ketentuan ini berbeda dengan norma yang dianut pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menganut asas *first to use*.²² Namun ketentuan pendaftaran merek per-negara ini dirasakan kurang efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing-masing negara dimana merek tersebut hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara internasional menjadi penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain melalui pendaftaran merek tersebut pada sekretariat yang ditunjuk, yang secara otomatis akan menjadikan merek tersebut terdaftar di semua negara yang tergabung dalam sistem tersebut.²³

Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengandemikian sifat

²⁰ Smart Legal, "Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia" dapat diakses online <https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biaya-mendaftarkan-merek/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

²¹ Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, (2018), "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2 Mei, hlm. 220.

²² Yati Nurhayati, Ifrani, Abdul Halim Barkatullah, dan M. Yasir Said, (2019), "The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, December, hlm.124.

²³ Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, (2008), "Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No.3, 2008, hlm. 411-588.

pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut harus sesuai yang dianut oleh UU Merek. Terkait dengan prosedur pendaftaran merek di Ditjen HKI adalah sebagai berikut:

1. Suatu merek harus dilakukan pengecekan sebelum mendaftar untuk melihat apakah merek sudah terdaftar oleh pihak lain ataupun merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Maka disini peran konsultan HKI atau konsultan merek menjadi sangat penting.
2. Penentuan suatu kelas merek atas produk/jasa yang relevan dengan produk/jasa atas merek yang ingin didaftarkan karena dalam merek terdiri dari 45 kelas dimana kelas 1-34 adalah merek produk/barang dan kelas 35-45 adalah jasa.
3. Persiapan dokumen persyaratan dari masing-masing pemohon baik pribadi maupun perusahaan.
4. Proses pendaftarannya yang diperkirakan dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat memakan waktu delapan bulan dan perlindungannya dimulai pada saat tanggal penerimaan merek.

Terkait dengan pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif yang akan menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek dari sejak setahun sebelum berakhirnya masa perlindungan merek.²⁴

Pada pengaturan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

²⁴ Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S., (2017) "Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)" Vol. 14 No. 02, Juni 2017, hlm. 171 – 184.

d. Indikasi Geografis terdaftar.

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.²⁵

Jika melihat ke dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dijelaskan bahwa kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Untuk itu, memang sebaiknya sebelum menggunakan atau mendaftarkan merek, maka harus melakukan penelusuran apakah merek yang hendak digunakan sudah pernah didaftarkan oleh pihak lain. Hal ini mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek. Selain itu, menghindarkan dari timbulnya tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata.²⁶

Persyaratan itikad baik mendaftarkan merek harus terpenuhi jika ingin mendaftarkan sebuah merek tertentu, apabila seseorang mendaftarkan merek dengan didasari atas merek orang lain atau serupa milik orang lain merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti merek didaftarkan bertujuan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai syarat itikad baik pendaftaran merek, menyatakan bahwa “Permohonan (pendaftaran merek) ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Selain

²⁵ Hukumonline, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58d3803f35d21/node/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasimanusia-no-67-tahun-2016-pendaftaran-merek>. Diakses pada tgl 30 Oktober 2019.

²⁶ Hukumonline, “Bagaimana Mengetahui Merek Yang Telah Terdaftar” diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6590/bagaimana-mengetahui-merek-yang-telah-terdaftar>. diakses pada tgl 30 Oktober 2019.

itu merek tidak dapat didaftarkan apabila bertujuan untuk menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam pasar lokal atau menghalangi pesaing untuk memperlebar jaringan usahanya. Apabila diperinci kembali syarat itikad baik terdapat setidaknya ada tiga, yaitu:

1. Merek harus digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa;
2. Tidak boleh menyerupai merek orang lain atau mengatasnamakan merek orang lain; dan
3. Tidak boleh menghalangi seseorang masuk ke dalam pasar lokal atau menghalangi pesaing memperlebar jaringan usahanya.²⁷

Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Pelaku Peniruan suatu Nama atau Merek Restoran.

Nama atau merek suatu restaurant bisa dikategorikan sebagai merek dagang (*trademark*). Merek dagang (*trademark*) digunakan oleh pembisnis atau pengusaha untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan.²⁸ Perlindungan atas merek yaitu adanya kepastian hukum atas Merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar. Peniruan atau bisa juga disebut dengan persamaan suatu merek secara sengaja atau pun tidak sengaja, termasuk dalam kategori dalam pelanggaran hak merek.

Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek kepada pelaku peniruan merek, yaitu mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 Ayat 1, yaitu:

- (1) Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- (2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.²⁹

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang di sebabkan oleh adanya unsure-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

²⁷ Retno Yuniarti, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Peniruan Merek (Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013)”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2018, hlm.1-11. Dapat diakses online <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/RETNO-YUNIARTI-D1A013327.pdf>. diakses pada tgl 30 Oktober 2019.

²⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 60.

²⁹ Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 95.

penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsure-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.³⁰

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.³¹ Sanksi Administrasi Negara terjadi bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.³²

Adapun juga ketentuan pidana terhadap pelaku pelanggaran merek. Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklarifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam Pasal 100 Ayat 1 dan 2 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana disebutkan.

- a. Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). “
- b. Ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). “³³

Jadi, ada 2 jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek yang sah atau pemilik restoran yang merasa nama restorannya memiliki kesamaan dengan restoran lain yang baru berdiri, yaitu upaya hukum gugatan berupa ganti rugi, dan/atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut, atau upaya pidana yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁰ Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 95-96.

³¹ Adrian Sutedi, *Ibid.*, hlm. 96.

³² Nur Hidayati, *Op. Cit.*, hlm. 179

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.³⁴

PENUTUP

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan: Pertama, persyaratan itikad baik mendaftarkan merek harus terpenuhi jika ingin mendaftarkan sebuah merek tertentu, apabila seseorang mendaftarkan merek dengan didasari atas merek orang lain atau serupa milik orang lain merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti merek didaftarkan bertujuan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Selanjutnya ada 2 jenis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik merek yang sah atau pemilik restoran yang merasa nama restorannya memiliki kesamaan dengan restoran lain yang baru berdiri, yaitu upaya hukum gugatan berupa ganti rugi atau upaya pidana yang sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁴ Agung Sudjatmiko, (2000), Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, hlm. 349.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adrian Sutedi, (2009), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nurrachmad, (2011), *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cet. I. Bantul: Buku Biru.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya diIndonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin, (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ronny Hanijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto dan Himawan Wijanarko, (2004), *Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Jakarta: Mizan Publika.
- Suyud Margono, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jurnal

- Agung Sudjatmiko, (2000), *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, *Yuridika*, Vol. 15 No. 5 September-Agustus.
- Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, December
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. (2014), “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari - Juni 2014.
- Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, (2008), “Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No.3, 2008

- Khoirul Hidayah, (2013), *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Malang: UIN Maliki Perss, hlm. 72.
- Mas Rahmah, (2004), "Perlindungan Hukum Merek Menurut UU 15/2001", *Yuridika*, Volume 19 Nomor 5.
- Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, (2018), "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2 Mei
- Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S., (2017) "Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)" Vol. 14 No. 02, Juni 2017.
- Sulasi Rongiyati, (2011) "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional", *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.
- Yati Nurhayati, Ifrani, Abdul Halim Barkatullah, dan M. Yasir Said, (2019), "The Issue of Copyright Infringement in 4.0 zindustrial Revolution: Indonesian Case", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 Nom. 2, Desember.

Internet

- Hukumonline, "Bagaimana Mengetahui Merek Yang Telah Terdaftar"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6590/bagaimana-mengetahuimerek-yang-telah-terdaftar>. diakses pada tgl 30 Oktober 2019.
- Hukumonline, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pendaftaran Merek", dapat diakses secara online pada <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58d3803f35d21/node/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-67-tahun-2016-pendaftaran-merek>
- Klinik HAKI Universitas Pasundan, "Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya" dapat diakses online pada <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dandasar-hukumnya/> 28 Oktober 2019.
- Smart Legal, "Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia" dapat diakses online <https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/24/prosedur-syarat-dan-biyamendaftarkan-merek/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.