

**PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF
TERDAFTAR BERDASARKAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Ni Made Trisna Dewi, Ida Bagus Bayu Brahmantya, Kadek Yoga Artha Diputra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Alamat e-mail: madetrisnashmh@gmail.com, keprabayu@gmail.com, dekoga233@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, merek sebuah produk tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Merek hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Pendaftaran terhadap merek memiliki beberapa syarat-syarat dalam pengajuan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). Menurut yuridis syarat-syarat pendaftaran merek berada pada pasal 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat ditemukan yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan? Bagaimana Kepastian Hukum Penggunaan Merek Kolektif terdaftar Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative law research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif (*normative law research*) yang mana penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder menggunakan studi kasus normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan masih terdapat norma kabur dimana jika melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai asas mutatis mutandis dimana hal tersebut menyebabkan multitafsir dan membuat pasal tersebut menjadi kurang jelas normanya atau adanya kekaburan norma. Kepastian hukum dalam pendaftaran merek sangat penting bagi pemilik merek karena dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sah atau tidak diizinkan. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat memperkuat hak-hak pemilik merek dalam mengajukan gugatan dan menyelesaikan sengketa merek di pengadilan. Dalam konteks bisnis, kepastian hukum

dalam pendaftaran merek juga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini karena merek yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum dapat meningkatkan nilai merek dan nilai bisnis perusahaan. Pendaftaran merek memerlukan kepastian hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan nilai merek dan bisnis perusahaan.

Kata Kunci: Hak kekayaan intelektual, merek, perlindungan hukum

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are rights to do something about intellectual property that is regulated by applicable norms or laws. Intellectual property rights are the result of processing of the human brain which is implemented in the form of creations in the form of works, art, designs, and inventions that can be utilized in human life. A brand is something that is affixed or attached to a product, but it is not the product itself, the brand of a product cannot be enjoyed by buyers. Brands only cause satisfaction for buyers. Material objects that can be enjoyed. Registration of a mark has several requirements in submitting a mark to the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights (DJKI). According to the juridics terms of marks registration are under article 4 of the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. In this background, the formulation of the problem that can be found is How is the Legal Arrangement for the Use of a Mark That Does Not Conform to a Registered Mark? How is the Legal Certainty on the Use of Collective Marks Registered Based on Article 79 of Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications? The research method used in this research is normative law research.

The type of research used in this research is normative juridical research, where normative juridical research is legal research conducted by examining literature or secondary materials using normative case studies.

The conclusion of this research is that legal arrangements for the use of marks that are not in accordance with registered marks still have blurred norms where if you look at Article 79 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the contents of this article do not explain clearly and in detail the mutatis mutandis principle, which causes multiple interpretations and makes the article less clear on norms or there is a blurring of norms. Legal certainty in trademark registration is very important for brand owners because it can provide adequate legal protection against unauthorized or unauthorized use of the mark by other parties. In addition, trademark registration can also strengthen the rights of trademark owners in filing lawsuits and resolving trademark disputes in court. In the business context, legal certainty in trademark registration can also provide confidence and certainty for investors to invest in Indonesia. This is because a registered trademark and legal protection can increase the brand value and business value of the company. Trademark registration requires adequate legal certainty to provide protection and increase the value of the company's brand and business.

Keywords: Intellectual property rights, trademarks, legal protection

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Hak kekayaan intelektual adalah hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.²

Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Merek adalah 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 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”.

Pendaftaran terhadap merek memiliki beberapa syarat-syarat dalam pengajuan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). Menurut pasal 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan syarat-syarat dalam mendaftarkan merek, yaitu:

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

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 38.

² Swi Hariyanti, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 16.

- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon tidak semuanya dapat diterima untuk didaftarkan. Menurut pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik dan juga persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya.

Perlindungan hukum terhadap merek ditunjukkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pembuat mereknya tersebut, dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Pelanggaran tidak hanya terjadi karena persaingan usaha saja, tetapi pelanggaran merek juga bisa terjadi karena kesalahan pemilik mereknya tersebut. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 79 menjelaskan “Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar”.

Maka dari itu pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada kata mutatis mutandis tersebut adanya kekaburan norma yang mana dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai asas mutatis mutandis yang dapat mengakibatkan multitafsir, sementara tidak semua orang memahami makna sebenarnya dari kata mutatis mutandis tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan? Pada permasalahan satu, inti dari pembahasan ialah membahas penerapan hukum terhadap para pengusaha yang menggunakan merek tidak sesuai yang didaftarkan Dan Bagaimana Kepastian Hukum Penggunaan Merek Kolektif terdaftar Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?. Dan pada permasalahan kedua, inti dari pembahasan ialah membahas tentang makna, arti dan/atau penjelasan secara terperinci mengenai asas mutatis mutandis di dalam pendaftaran, penghapusan, dan pembatalan merek.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (*normative law research*) yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Pendekatan-pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pada penelitian hukum normatif ini, sumber bahan hukum yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum dan data tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas. Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, di lakukan analisis secara kualitatif yaitu

menginterpretasikan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK SESUAI DENGAN MEREK YANG DIDAFTARKAN

3.1 Pengaturan Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Di Daftarkan

Undang-undang yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut Undang-Undang tersebut “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Perlindungan merek dapat dilaksanakan dengan sistem perlindungan konstitutif yaitu perlu dilakukannya pendaftaran dulu agar mendapatkan hak atas sebuah merek.

Perlindungan merek di Indonesia yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sampai saat ini tercatat Pemerintah telah beberapa kali mengganti Undang-Undang Merek, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Pelanggaran terhadap hak atas merek biasanya dilakukan oleh pelaku usaha pesaing untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Bentuk pelanggaran tersebut biasanya berupa memakai tanpa izin, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal. Tindakan tersebut jelas dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, termasuk negara. Dasar dari tindakan pelanggaran terhadap hak atas merek, salah satunya berawal dari upaya persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Pasal 10 bis Ayat (2) Konvensi Paris ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practise industrial and commercial matters* dianggap perbuatan persaingan tidak jujur.³

Persaingan tidak jujur juga bersifat melawan hukum. Sebab undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Selain itu, persidangan tidak jujur ini pun dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya pada saat pelaku usaha melakukan pengelabuan untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHP bahwa perbuatan materiil yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun 4

³ Djumhana dan R. Djubaedilah IV, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102

(empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00 (sembilan ratus) ialah perbuatan yang bersifat tipu-muslihat untuk mengelabui masyarakat atau orang tertentu.⁴

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftarkan adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Berlakunya Undang-Undang merek yang terbaru, yaitu Undang-Undang Merek Tahun 2016, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, tahap pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantis. Adapun tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek terbaru adalah:

A) Pemeriksaan Formalitas

Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran merek telah memenuhi syarat-syarat administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, dan bukti prioritas. Permohonan tersebut harus mencantumkan beberapa hal yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Apabila dalam persyaratan tersebut ditemukan kurang-lengkapan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan tersebut dan diberi jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

B) Pengumuman

Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Pihak ketiga yang memiliki keberatan yang dilandasi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan tersebut berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI. Apabila tidak terdapat keberatan saat jangka waktu tahap ini berakhir, maka permohonan pendaftaran merek lanjut ke tahap pemeriksaan substantif.

C) Pemeriksaan Substantif

Pengaturan serta ketentuan mengenai pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Tahap pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari. Hasil dari pemeriksaan ini akan diinformasikan kepada pemohon merek dan hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan, apabila terdapat keberatan sebelumnya. Jika dalam tahap ini produk dianggap dapat diberikan hak atas merek, maka akan berlanjut ke tahap sertifikasi.

D) Sertifikat

Sertifikat merek adalah bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara yang diterbitkan oleh DJKI dan diberikan kepada pemilik hak atas merek selama jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri atau untuk digunakan pihak lain atas seizin pemilik merek.

⁴ Ibid

Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam hal ini pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek setelah melakukan pendaftaran kepada DJKI, sistem ini dengan tegas mengatur bahwa pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek maka ialah yang berhak atas merek tersebut.⁵

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPperdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi.

3.2 Kepastian Hukum Penggunaan Merek Kolektif Terdaftar Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap hak cipta berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan/ menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Manusia pada fitrahnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat menghasilkan karya yang berbeda, karya-karya tersebut bernilai artistik, dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena karya hasil daya pikir dan kemampuan ini kerap digunakan dan dimanfaatkan secara bersama sama dalam masyarakat, maka pengaturannya secara hukum, agar terciptanya kehidupan yang harmoni antar sesama manusia. Hal ini disebut Kekayaan Intelektual, dan terdapat Hukum Kekayaan Intelektual sebagai norma pengaturannya.

⁵ Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 117-134, hlm. 124.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pendaftaran merek kolektif terdaftar. Dalam hal ini, prinsip "mutatis mutandis" dapat diterapkan untuk memastikan bahwa persyaratan dan ketentuan pendaftaran merek kolektif terdaftar dapat diterapkan dengan benar dan tepat pada setiap merek yang diajukan pada pendaftaran merek kolektif terdaftar, "mutatis mutandis" dapat diterapkan pada persyaratan dan ketentuan berikut:

1. Kepemilikan merek kolektif harus dimiliki oleh badan hukum yang terdaftar di Indonesia. Persyaratan ini dapat diubah "mutatis mutandis" dengan memperhatikan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal pemohon merek kolektif yang terdaftar.
2. Pendaftaran merek kolektif harus diajukan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Persyaratan ini juga dapat diubah "mutatis mutandis" untuk mempertimbangkan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal pemohon merek kolektif yang terdaftar.
3. Penggunaan merek kolektif harus dilakukan secara konsisten oleh anggota kelompok yang terdaftar. Persyaratan ini dapat diubah "mutatis mutandis" dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan kelompok yang berbeda-beda.
4. Merek kolektif harus memenuhi persyaratan dasar merek, seperti bersifat unik dan tidak menyerupai merek-merek lain yang sudah terdaftar. Persyaratan ini juga dapat diubah "mutatis mutandis" untuk mempertimbangkan karakteristik merek kolektif yang berbeda-beda.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah ketentuan yang mengatur tentang merek kolektif terdaftar. Berikut adalah analisis Pasal 79 tersebut:

- (1) merek kolektif dapat didaftarkan oleh satu atau lebih badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa merek kolektif terdaftar merupakan merek yang didaftarkan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu, bukan oleh individu.
- (2) merek kolektif terdaftar menjadi milik bersama pemilik merek, yang terdiri atas badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu. Artinya, hak atas merek kolektif terdaftar dimiliki secara bersama-sama oleh badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu, bukan oleh individu.
- (3) pengajuan permohonan merek kolektif terdaftar harus dilakukan oleh badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa individu tidak dapat mengajukan permohonan merek kolektif terdaftar, melainkan hanya badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu.
- (4) pendaftaran merek kolektif dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk merek pada umumnya, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang relevan dalam konteks merek kolektif. Prinsip "mutatis mutandis" ini menunjukkan bahwa persyaratan dan ketentuan pendaftaran merek kolektif dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan-

perbedaan yang relevan dalam konteks merek kolektif, seperti kepemilikan, penggunaan, dan karakteristik merek tersebut.

Prinsip "mutatis mutandis" dapat diterapkan pada persyaratan dan ketentuan pendaftaran merek kolektif terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan dan ketentuan yang sama diterapkan secara konsisten dan adil pada semua merek kolektif yang terdaftar. Mutatis mutandis adalah frasa bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan mengubah yang harus diubah". Dalam konteks hukum, frasa ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah ketentuan atau peraturan dapat diterapkan pada kasus yang berbeda, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang relevan dalam konteks kasus tersebut.

Pengaturan hukum ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek terdaftar atau diakui sebagai merek terkenal dari penggunaan merek yang mirip atau identik dengan merek tersebut oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kebingungan pada publik. Dalam hal ini, penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah terdaftar atau diakui sebagai merek terkenal dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang, seperti denda atau penjara.

Pengaturan hukum ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen atau publik secara mudah dapat mengidentifikasi sumber atau asal-usul barang atau jasa yang mereka beli atau gunakan, serta untuk mendorong persaingan yang sehat dan fair di pasar. Dengan adanya pengaturan hukum ini, para pelaku usaha diharapkan dapat menjaga integritas merek dan menghargai hak-hak pemilik merek terdaftar atau diakui sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini agar tidak melanggar hak pemilik merek terdaftar atau diakui sebagai merek terkenal dan menghindari sanksi yang dapat dikenakan oleh pihak berwenang.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan masih terdapat norma kabur dimana jika melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai asas mutatis mutandis dimana hal tersebut menyebabkan multitafsir dan membuat pasal tersebut menjadi kurang jelas normanya atau adanya kekaburan norma.
2. Kepastian hukum dalam pendaftaran merek sangat penting bagi pemilik merek karena dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sah atau tidak diizinkan. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat memperkuat hak-hak pemilik merek dalam mengajukan gugatan dan menyelesaikan sengketa merek di pengadilan. Dalam konteks bisnis, kepastian hukum dalam pendaftaran merek juga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini karena merek yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum dapat meningkatkan nilai merek dan nilai bisnis perusahaan. Pendaftaran merek memerlukan kepastian hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan nilai merek dan bisnis perusahaan.

5.2 Saran

1. Kepada pembuat kebijakan untuk merevisi kebijakan tersebut dengan menjelaskan asas mutatis mutandis secara lebih terperinci sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi para pelaku usaha ataupun masyarakat sehingga dapat menimalisir terjadinya sengketa merek kedepannya.
2. Kepada pemerintah agar meningkatkan lagi pengawasan dan proses penertiban hak merek terhadap perizinan penggunaan hak merek dan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi mereka pihak lain yang melanggar

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, H. A. 2019. Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual. Media Nusa Creative. Malang
- Gunawati, A. 2015. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis, Ctk. Kesatu. Alumni. Bandung:
- Henry Soelistyo Budi, 2011, Plagiarisme; Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Kanisius, Yogyakarta
- Irawan, C. 2011. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Mandar Maju. Bandung
- Jened, R. 2015. Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi. Prenadamedia Group. Jakarta
- Ketut Supasti Dharmawan, d. 2016. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Deepublish. Yogyakarta
- Lindsey Tim, E. d. 2013. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. PT. Alumni. Bandung
- Marzuki, P. M. 2016, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Saidin, O. 2015. aspek hukum hak kekayaan intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sertifiyani, C. Y. 2017. buku pintar haki dan warisan budaya. Gajah Mada University Press., Yogyakarta
- Susanti, D. O., & Efendi, A. 2014. Penelitian Hukum (legal research). Sinar Grafika. Jakarta:
- Sutedi, A. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar grafika. Jakarta
- Utomo, T. S. 2010. Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer. Graha Ilmu, Yogyakarta

Jurnal

- Dewi, N. M. T. & Manika, S. A, 2022. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Di Dusun Pringalot Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Kerta Dyatmika, Vol 19, No 2.
- Dewi, N. M. T. 2021, perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas di indonesia, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4, No 2,
- Desy Natalia Fransiska, Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Skripsi, Universitas Pasundan.

- Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. *Kerta Dyatmika*, Vol.18, No 1..
- Indradewi, A. A. S. N. 2016. Pendaftaran Hak Cipta Dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kerta Dyatmika*, Vol.13, No 1.
- Indradewi, A. A. S. N. 2022. Dimensions of Intellectual Property Rights Law Regulations in Indonesia. *Focus Journal Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Mulyani, S. 2016. Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia., *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, Vol. 11, No 2.
- Putra, F. N. D. 2014. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya*.
- Santoso, E. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi