

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN
SEBAGAI NAMA DOMAIN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AIDIL SAFRI
NPM: 1306200495



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**



Kegaul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AIDIL SAFRI
NPM : 1306200495
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN SEBAGAI NAMA DOMAIN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AIDIL SAFRI
NPM : 1306200495
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN SEBAGAI NAMA DOMAIN

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Desember 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Keagungan, Keadaban dan Kemajuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AIDIL SAFRI
NPM : 1306200495
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK
LAIN SEBAGAI NAMA DOMAIN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Desember 2017

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

ERWIN ASMAN, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AIDIL SAFRI
NPM : 1306200495
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN
SEBAGAI NAMA DOMAIN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Desember 2017

Saya yang menyatakan



AIDIL SAFRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AIDIL SAFRI
NPM : 1306200495
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN SEBAGAI NAMA DOMAIN

Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONS. LANJUTAN | PARAF |
|--------------|--|------------------------|-------|
| 18 Sept 2017 | SKRIPSI diterima | | X |
| 28 Sept 2017 | Perbaiki penulisan skripsi buku pedoman & petunjuk | | X |
| 16 Okt 2017 | Perbaiki Bab III, penalaran jawaban rumusan masalah | | X |
| 26 Okt 2017 | penulisan daftar pustaka dan pengosoran abstrak | | X |
| 30 Okt 2017 | Acc ke Pemb. I | Bedah buku Hll Pemb. I | X |
| 30-10-2017 | Penerimaan skripsi berisi: abstrak metodologi Opini Oksidasi - UU Hll merk! - Kesimpulan & saran. | | X |
| 3-11-2017 | | | X |
| 13-12-2017 | Acc diujikan & perbanyak | | X |
| | | | |
| | | | |

Diketahui Dekan

Ida Farifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAGANG YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN SEBAGAI NAMA DOMAIN

AIDIL SAFRI

Penggunaan nama domain dapat disalahgunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain, bagaimana penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. *Cybersquatting* merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain diatur dalam Undang-Undang Merek, Undang-Undang ITE, UDRP dan Ketentuan Menurut Aturan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia kebijakan terkait kode domain negara Indonesia (.id)). Dalam proses terkait pencegahan pelanggaran terkait mengenai nama domain, PANDI menerapkan kebijakan nama domain yang sesuai dengan undang-undang. Penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain diselesaikan secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Nama Domain.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal S.H.,M.Hum,. selaku wakil dekan I dan juga Bapak Zainuddin S.H.,M.H selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Harisman, S.H.,MH selaku Kepala Jurusan Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Ida Nadirah, SH.MH selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Erwin Asmadi, SH.MH, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Ayah Tumingin dan Ibu Sukinem selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan do'a yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Januari 2018
Penulis

AIDIL SAFRI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 8 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| C. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Sifat penelitian | 9 |
| 2. Sumber data..... | 9 |
| 3. Alat pengumpul data..... | 10 |
| 4. Analisis data..... | 10 |
| D. Definisi Operasional | 11 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Perlindungan Hukum..... | 12 |
| B. Pengertian Merek..... | 13 |
| C. Nama Domain..... | 30 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| A. Kerugian Terhadap Hak Merek yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain | 35 |

| | |
|---|-----------|
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain..... | 46 |
| C. Penyelesaian Hak Merek Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain | 55 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PNDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Dengan kemudahan sarana informasi dan telekomunikasi yang ada, perdagangan antar negara dapat dilakukan langsung dari belakang meja, menembus batas-batas negara, membuat siapapun bebas melakukan transaksi dengan mitranya di seluruh dunia sehingga secara tidak langsung kemajuan di bidang telekomunikasi tersebut telah menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama.¹

Persaingan usaha menuntut masing-masing pelaku untuk menciptakan inovasi yang lebih kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi agar tetap eksis di dalam dunia usaha. Diperlukan juga kemampuan untuk membaca pasar, yaitu terkait pemilihan merek dagang, kualitas benda atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas dalam memuaskan pembeli atau pelanggannya. Tidak hanya itu, para pelaku usaha juga harus memiliki pemahaman terkait hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang diimplementasikan dari perundang-undangan yang berlaku.²

Era perdagangan global, kendala dalam dunia usaha adalah bahwa dunia usaha tidak mengenal batas (*borderless*), maksudnya pengakuan atas suatu merek barang atau jenis usaha di suatu negara dapat diklaim di negara lain tanpa

¹ Ricktavy, "Menghargai Hak Cipta Terkait Teknologi Informasi Komunikasi", melalui www://blogdetik.com, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

² *Ibid.*

sepengetahuan pemegang merek yang sah. Oleh karena itu, atas segala ide dan kreativitas harus dilindungi oleh hukum yang tegas.³

Dasar dari persetujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) adalah kesepakatan untuk melakukan perdagangan multilateral yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas, perlakuan yang sama dan penciptaan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya diseluruh dunia. Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) memuat berbagai norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual dari manusia dan merupakan perjanjian internasional di bidang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atau *intellectual Property Rights*.⁴

Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa prinsip pokok hanya merupakan standar minimum untuk memberi perlindungan pada HAKI di dalam negara peserta. Apabila ada negara peserta WTO (*Convention Establishing the World Trade Organization*) yang menetapkan standar tinggi, selama hal itu tidak bertentangan dalam persetujuan TRIPS maka boleh saja dilakukan.⁵

Secara umum kekayaan intelektual (*intellectual property*) dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa dan karsanya.⁶ Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan daya kreasinya di

³ *Ibid.*

⁴ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2.

⁵ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 2000. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 5.

⁶ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks, halaman 3.

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya mengalami berbagai permasalahan atau sengketa. Indonesia sebagai salah satu negara anggota organisasi perdagangan dunia juga tidak luput dari permasalahan ini. Hal itu dibuktikan dengan telah beberapa kalinya Indonesia masuk dalam kategori negara yang perlu diawasi dalam masalah pelanggaran Hak kekayaan intelektual. Sengketa yang sering timbul dapat berupa penggunaan merek secara tanpa hak.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.

Sebenarnya merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek makin berperan untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.⁷

Merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika menggunakan mereka tertentu.⁸ Hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa

⁷ Endang Purwaningsih. 2012. *Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Madju, halaman 49.

⁸ Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 201.

atau barang dagang lainnya⁹ Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.

Selama ini bisa dikatakan bahwa suatu nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.¹⁰ Nama domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik nama domain tersebut. Sistem nama domain dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang agar suatu *host* atau *server* lebih mudah diingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat.¹¹ Karena sifatnya yang unik dan penting sebagai alamat dan jati diri dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, tidak jarang nama domain ini sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang berkeinginan menggunakan nama domain tersebut.

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena

⁹ Endang Purwaningsih. *Op.Cit.*, halaman 53.

¹⁰ Wahyu Hidayat, "Pengertian, Fungsi, Contoh, Jenis, Domain Serta Cara Membeli Nama Domain", melalui <https://www.utopicomputers.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

¹¹ *Ibid.*

meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.

Perusahaan yang memutuskan bahwa pihaknya ingin menciptakan *website*, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah menentukan pilihan nama domain yang akan digunakannya. Nama domain ini bisa dibilang merupakan sumber daya yang langka, sehingga sengketa sering terjadi jika ada lebih dari satu perusahaan saling berebut untuk menggunakan nama domain yang sama. Setiap nama domain yang akan digunakan haruslah bersifat unik.¹² Menurut pendaftaran nama domain, hanya satu entitas di dunia yang dapat memiliki suatu hak untuk menggunakan nama domain tertentu yang dapat diakses secara global. Nama domain internet yang di akhiri dengan “com” dikeluarkan oleh pihak swasta dengan prinsip *first come first served*. Tidak ada jaminan bahwa nama domain dan merek dagang terkenal dapat di daftarkan secara bersamaan oleh pemegang merek dagang terkenal. Kurangnya pengaturan dan pengawasan mengenai nama domain menyebabkan berkembangnya pendaftaran nama domain dengan itikad buruk.¹³

Kasus tentang *cyberquatting* yang terjadi di Indonesia pada kasus Sony AK terhadap Sony Corp Japan. Ini kasus pertama kali di Indonesia, seorang blogger yang dituntut oleh perusahaan raksasa, karena memakai nama yang mirip dengan nama perusahaan itu. Perusahaan Sony Corp mengajukan tuntutan karena ada seorang blogger yang memakai nama *sony_ak.com* sebagai domain blognya.

¹² Surjadi Winata, “Nama Domain dalam Perspektif Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia”, melalui www://legalogic.wordpress.com, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

¹³ *Ibid.*

Sebenarnya nama domain dari sony-ak.com merupakan singkatan dari nama sebenarnya yaitu Sony Arianto Kurniawan. Nama domain ini diregister pada 28 Juli 2003. Isi di dalam blog Sony AK tidak ada hubungan sama sekali dengan produk-produk dari perusahaan Sony Corp Japan apalagi hal-hal yang dapat merugikan bagi pihak perusahaan Sony Japan.¹⁴

Sony Arianto Kurniawan sebagai pemilik dari blog dari Sony-ak.com mengisi halaman-halaman blognya dengan tulisan-tulisan pribadinya, karena hobinya menulis dan kegemarannya terhadap dunia IT dan kesukaannya terhadap *knowledge sharing* maka ia gemar menulis segala sesuatu mengenai IT di dalam domainnya tersebut, situs sony-ak.com itu sendiri ia membubuhi label Sony AK *Knowledge Center* karena ia gunakan sebagai media *knowledge sharing* pribadi dengan semua pembaca media online di seluruh dunia, Sony AK *Knowledge Center* memang mengandung kata SONY tetapi Sony AK *Knowledge Center* tersebut bukanlah sebuah merek, Sony AK *Knowledge Center* tersebut tidaklah berbadan hukum dan juga tidak ada niat bagi Sony Arianto Kurniawan untuk menjadikan label tersebut sebagai badan hukum, Sony AK *Knowledge Center* juga bukanlah sebuah organisasi dan tidak mendapatkan profit apapun dari Sony Corp Japan karena Sony AK *Knowledge Center* tidak berhubungan langsung dengan produk-produk yang dimiliki oleh Sony Corp Japan.¹⁵

Sony AK sendiri tidak pernah melakukan promosi apapun terhadap situs blognya sejak situsnya tersebut didirikan pada tahun 2003, semuanya hanya berawal dan berkembang dari internet melalui *search engine*. Pemilik dari situs Sony-AK.com itu sendiri tidak bermaksud untuk mendompleng reputasi dari Sony

¹⁴ Eko Yulianto, "Kasus Sony dan Sony Corp", melalui www://tecchno.okezone.com., diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

¹⁵ *Ibid.*

Corp Japan untuk kepentingan komersial, justru tindakan sebaliknya yang ada di dalam blog tersebut dibuat sebagai kontribusinya dalam dunia pendidikan informasi dan teknologi yang dapat dibagikan secara gratis. Diterangkan lebih lanjut lagi, unsur kata “Sony” yang di dalam blognya tersebut diambil dari nama pemiliknya itu sendiri yaitu Sony Arianto Kurniawan. Selain itu juga di dalam blog tersebut tidak ada hal-hal yang memiliki bahan ulasan yang menyangkutpautkan dengan atau berhubungan langsung dengan Sony Corp Japan, bahkan dari pihak pemilik blog itu sendiri telah memiliki itikad yang baik dengan menambahkan keterangan yang dengan jelas menerangkan bahwa situs blognya tersebut tidak adanya keterkaitan dengan pihak Sony Corp Japan maupun pihak perusahaan afiliasinya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain ?
- c. Bagaimana penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain ?

¹⁶ *Ibid.*,

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.
- b. Secara praktis:
 - 1) Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.
 - 3) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif anaitis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁷ Penelitian dilakukan dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber data

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dagang yang digunakan pihak lain sebagai nama domain, majalah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan penulis pada perumusan masalah di atas.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Alat pengumpul data

Keseluruhan sumber data hukum di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif, teknik ini merupakan proses analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara variable yang sedang diteliti . Tujuan teknis analisis kualitatif agar peneliti mendapatkan

makna hubungan variable sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
2. 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.
3. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
4. Pihak lain adalah seseorang yang tidak terlibat langsung dalam transaksi.
5. Pemegang hak adalah seseorang yang mempunyai hak atas suatu benda atau objek yang diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib

2. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum walaupun dapat menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, tetapi keteraturan (kepastian) dan ketertiban bukanlah tujuan akhir dari hukum. Mencapai tujuannya, maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Fungsi hukum itu luas tergantung tujuan-tujuan umum atau tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai.²¹

B. Pengertian Merek

Menurut Tim Lindsey menyebutkan, “sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial”.²² “Merek suatu perusahaan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 158

²⁰ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 25.

²¹ *Ibid.*

²² Edy Damian. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 131.

seringkali lebih bernilai dibanding aset riil perusahaan”.²³ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa 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 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.

Menurut Much. Nurachmad bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁴

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus dan merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut dapat merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang dipergunakan sebagai pembeda bagi barang-barang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.²⁵

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka

²³ *Ibid.*, halaman 132.

²⁴ Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru, halaman 54.

²⁵ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 321.

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

“Merek harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak atas merek”.²⁶ Hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek tidak hanya berupa gambar-gambar saja namun juga dapat berupa kata-kata dan angka-angka serta berupa susunan warna-warna saja atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut namun harus mempunyai daya pembeda dari yang lain dan harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Lahirnya hak merek adalah melalui pendaftaran merek yang bersangkutan pada Direktur Jenderal HaKI. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah selain untuk syarat lahirnya hak merek, juga sebagai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul di dalam dunia usaha akibat perlakuan dari pemilik merek yang tidak terdaftar secara jelas, dan untuk melindungi masyarakat pengguna barang dan jasa dari tindakan-tindakan curang tersebut dalam dunia perdagangan dan dunia usaha.

²⁶ Yusran Isnaini I. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 33.

Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.²⁷

Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek harus memiliki elemen:

1. Tanda dengan daya pembeda.
2. Tanda tersebut harus digunakan.
3. Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.²⁸

Merek merupakan defenisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Mereka dapat lebih luas atau lebih sempit dari nilai suatu cap sebagai suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.²⁹

Pemilik dari merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, yang tidak mempunyai persetujuan dari padanya, untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana

²⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 322.

²⁸ Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 6.

²⁹ *Ibid.*

merek dagang bersangkutan telah didaftarkan. 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.³⁰

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang-barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang harus dibedakan dari merek jasa, karena merek dagang hanya untuk barang-barang yang diperdagangkan sehingga dapat dibedakan barang tersebut dari yang lainnya meskipun jenisnya sama sehingga dapat diketahui perusahaan mana atau siapa yang memproduksi barang tersebut yang akan berbeda dengan merek perusahaan lain yang juga memproduksi barang-barang dengan jenis yang sama.

Merek yang digunakan atau diajukan untuk digunakan pada suatu barang, dengan maksud untuk menunjukkan atau menandakan bahwa terdapat hubungan dalam perdagangan antara barang yang diperdagangkan dengan orang yang memiliki hak atas merek sebagai pemilik maupun pemakai terdaftar (*registered user*).

Mengenai merek-merek yang tidak didaftarkan tentu saja tidak akan diberikan hak khusus kepada pemilik merek tersebut oleh negara meskipun sebenarnya merek yang bersangkutan telah lama atau dipunyainya sejak dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa merek adalah hak khusus bagi penemu maupun

³⁰ Much. Nurachmad, *Op.Cit.*, halaman 55.

penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak mereknya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak khusus dari merek dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pemilik merek.

Hak merek dianggap sebagai benda bergerak dan hak merek dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Wakaf;
4. Hibah;
5. Perjanjian; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak merek dianggap benda yang bergerak dan immateril sehingga hak merek tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hak merek yang dimiliki oleh penemu merek, demikian pula hak merek yang tidak diumumkan yang setelah penemu mereknya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat disita.

Pemilik merek yang mempergunakan dan memanfaatkan hak merek mempunyai keterikatan dengan undang-undang. Keterikatan di sini adalah pemilik merek atau penerima hak dalam mengumumkan dan memperbanyak

mereknya harus melihat pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembatasan yang dilakukan terhadap hak merek untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, sebagai jaminan atas mutu barang.

Hak atas merek pada dasarnya memiliki hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Hak Merek dianggap telah lahir sejak didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan itu, tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah selain untuk syarat lahirnya Hak Merek, juga sebagai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul di dalam dunia usaha akibat perlakuan dari pemilik merek-merek yang tidak terdaftar secara jelas, dan untuk melindungi masyarakat pengguna barang dan jasa dari tindakan-tindakan curang tersebut dalam dunia perdagangan dan dunia usaha.

Merek-merek yang telah didaftarkan akan diumumkan kepada khalayak ramai untuk memenuhi asas publisitasnya dan hal ini wajib dilakukan guna memenuhi asas tersebut, karena kalau tidak maka Hak Merek tersebut bukanlah

bagian dari Hak Milik Intelektual yang mana mempunyai azas publisitas. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik sah dari merek tersebut bila ternyata pemohon pendaftaran tersebut bukanlah pemilik yang berhak atas merek yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah diajukan secara tertulis.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan harus mencantumkan:

4. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
5. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
6. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
7. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

8. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
9. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dan permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal merek sebagaimana berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan diajukan oleh lebih dan satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Permohonan yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan yang diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang

dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.³¹

Tabel 1
Daftar Kelas Barang

| No | Kelas Barang | Jenis-Jenis Barang |
|----|--------------|---|
| 1 | Kelas 1 | Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematric; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industry. |
| 2 | Kelas 2 | Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah, damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman. |
| 3 | Kelas 3 | Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi |
| 4 | Kelas 4 | Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu |
| 5 | Kelas 5 | Sediaan hasil farmasi, ilmu kehehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; |

³¹ Suhartono, "Daftar Klasifikasi Kelas Merek Barang dan Jasa", melalui <http://www.dreamid.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

| | | |
|----|----------|--|
| | | bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan |
| 6 | Kelas 6 | Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih |
| 7 | Kelas 7 | Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur |
| 8 | Kelas 8 | Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet |
| 9 | Kelas 9 | Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran |
| 10 | Kelas 10 | Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah |
| 11 | Kelas 11 | Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan. |
| 12 | Kelas 12 | Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat |
| 13 | Kelas 13 | Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan |
| 14 | Kelas 14 | Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen |

| | | |
|----|----------|---|
| | | pengukur waktu |
| 15 | Kelas 15 | Alat-alat musik |
| 16 | Kelas 16 | Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian, kuas untuk cat, mesin tik, dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise |
| 17 | Kelas 17 | Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam |
| 18 | Kelas 18 | Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit |
| 19 | Kelas 19 | Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen- monumen, bukan dari logam |
| 20 | Kelas 20 | Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik |
| | | Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi |

| | | |
|----|----------|---|
| 21 | Kelas 21 | logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan) ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lai |
| 22 | Kelas 22 | Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan |
| 23 | Kelas 23 | Benang-benang untuk tekstil |
| 24 | Kelas 24 | Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja |
| 25 | Kelas 25 | Pakaian, alas kaki, tutup kepala |
| 26 | Kelas 26 | Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan |
| 27 | Kelas 27 | Karpet-karpet, permadani, keset, bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil |
| 28 | Kelas 28 | Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal |
| 29 | Kelas 29 | Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan |
| 30 | Kelas 30 | Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi/bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka/saus-saus (bumbu-bumbu)/rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping. |
| 31 | Kelas 31 | Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout |

| | | |
|----|----------|--|
| 32 | Kelas 32 | Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman. |
| 33 | Kelas 33 | Minum-minuman keras (kecuali bir) |
| 34 | Kelas 34 | Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api. |

Tabel 2
Daftar Kelas Jasa

| No | Kelas Barang | Jenis-Jenis Barang |
|----|--------------|---|
| 1 | Kelas 35 | Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor |
| 2 | Kelas 36 | Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan |
| 3 | Kelas 37 | Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan |
| 4 | Kelas 38 | Telekomunikasi |
| 5 | Kelas 39 | Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan |
| 6 | Kelas 40 | Perawatan bahan-bahan |
| 7 | Kelas 41 | Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan kebudayaan |
| 8 | Kelas 42 | Jasa-jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan; Jasa-jasa analisis dan penelitian di bidang industri; Jasa-jasa perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak computer; Jasa-jasa pelayanan umum |
| 9 | Kelas 43 | Penyediaan makanan dan minuman; Akomodasi sementara |
| 10 | Kelas 44 | Jasa-jasa perawatan medis; Jasa kedokteran hewan; Perawatan kesehatan dan kecantikan bagi manusia atau hewan; Jasa-jasa pertanian, hortikultura; dan kehutanan |
| 11 | Kelas 45 | Jasa-jasa yang bersifat pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan; Jasa-jasa keamanan untuk melindungi barang milik dan perorangan |

Kelas/barang dan jasa adalah istilah untuk pengelompokan barang dan/jasa yang ingin dimohonkan pendaftarannya.³² Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang atau kelas jasa yang dimaksud.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa dan pemohon wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.

Pemilik atau yang berhak atas merek yang berbeda di luar wilayah Republik Indonesia wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi permohonan dengan menggunakan hak prioritas yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama perjanjian tersebut dilakukan dalam kurun

³² Yusran Isnaini. *Op. Cit.*, halaman 36.

waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.³³

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. Kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi

³³ *Ibid.*, halaman 59.

karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud

Permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk 2 (dua) kelas barang/jasa atau lebih dalam satu permohonan. Dimaksud dengan kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa, oleh karena itu permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus menyebutkan dengan jelas jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan:

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

Tanggal dimulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek dicatat oleh kantor Merek. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

1. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
3. Tanggal Penerimaan;

4. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
5. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberadaan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-undang harus ditolak atau tidak dapat didaftar.

C. Nama Domain

1. Pengertian dan Sejarah Domain

Nama Domain sebagai tulang punggung internet telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang menimbulkan berbagai kepentingan bisnis, kepentingan tersebut sering saling berbenturan. Nama Domain kini sudah menjadi industri tersendiri pengelolaan servernya, pendaftarannya, sampai dengan jual-beli nama domain itu sendiri. Berbagai muatan informasi di internet dapat dilihat melalui *web site web site* yang ada di *world wide web (www)* dengan mencantumkan nama domain (*domain names*) secara langsung pada tempat yang tersedia atau melalui penggunaan mesin pencari (*search engines*). Nama domain ditempatkan

oleh sistem yang dikordinasikan secara sentral oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*.³⁴

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pengertian nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Indonesia *Network Information Center* menyebutkan bahwa pengertian Nama Domain (*Domain Name*) adalah bentuk teks dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat (dalam angka) suatu host, server atau komputer yang terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global. ICANN adalah perusahaan/lembaga *non profit* yang bertanggungjawab untuk melakukan administrasi terhadap sistem nomor *Internet Protocol (IP)*, sistem nama-nama domain (DNS) dan hal-hal yang berhubungan dengan protocol internet.³⁵

Sejalan dengan popularitas *World Wide Web*, kalangan bisnis merasa perlu untuk mendaftarkan nama domain yang sedapat mungkin merepresentasikan bisnis mereka. Popularitas nama domain juga mengakibatkan penggunaan nama domain yang oleh beberapa perusahaan besar dianggap sebagai pelanggaran

³⁴ Yusran Isnaini II. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cybpace*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 24.

³⁵ *Ibid.*

Merek. Hal ini terkenal dengan nama *cybersquatting*, di mana seseorang mendaftarkan Nama Domain mirip atau sama dengan sesuatu merek terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui lalu-lintas pengunjung yang mengunjungi alamat bersangkutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai regulasi dan kebijakan telah diberlakukan dengan tujuan utama agar pendaftaran nama domain yang tidak didasari oleh tikaad baik atau dilakukan oleh orang yang tidak berhak dapat dibatalkan, dan nama domain yang bersangkutan diserahkan secara paksa kepada yang berhak. Hal ini terutama disebabkan oleh aturan dalam registrasi nama domain itu sendiri.

Pendaftaran Nama Domain di Indonesia melalui PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), yang pengertiannya adalah badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia. Pengelola nama domain internet Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain.³⁶

2. Pengaturan Nama Domain

Memiliki domain Indonesia (ID) harus mengacu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pendaftaran Domain Indonesia (ID). Landasan Hukum yang digunakan dalam Pendaftaran Nama Domain di Indonesia adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

³⁶ Freddy Haris, "Tentang Pandi", melalui <https://pandi.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain tersebut ayat (1) harus beriktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
- (3) Setiap Penyelenggara Negara, Orang, Badan Hukum atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain tanpa hak, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Syarat dokumen pendaftaran nama domain berlandaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menerapkan syarat dokumen dalam pendaftaran Nama Domain yaitu:

- a. Dokumen status legalitas pelanggan sesuai nama domain peruntukannya (SIUP/TDP/Akte Notaris/Surat Ijin Usaha Instansi lain untuk .co.id, SIUP Dirjen Postel untuk .net.id, Akte/SK Instansi terkait/SK Intern untuk .or.id, .ac.id dan .sch.id dsb).
- b. Dokumen identitas pelanggan (KTP/SIM/Paspor).³⁷

3. Penyelenggaraan Nama Domain di Indonesia.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah sebuah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan domain .id. Pandi dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi Indonesia bersama pemerintah dan mendapatkan persetujuan sebagai penerima mandat dari pengelola domain tingkat tinggi (dunia) IANN (*internet for Assigned Name and Number*).³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wikipedia, "Pengelola Nama Domain Internet Indonesia", melalui www://id.org/wiki, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib

PANDI dibentuk tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta melalui dukungan Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan Informatika. Penyerahan pengelolaan domain dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain Nomor BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI dan pada 16 September 2014, pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 806 Tahun 2014 yang menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain *co.id*, *biz.id*, *my.id*, *web.id*, *or.id*, *sch.id*, *ac.id*, *net.id*, *desa.id* dan *apapun.id*, serta membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain *go.id* dan *mil.id*.³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerugian Terhadap Hak Merek yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain

Setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur. Menurut kenyataannya banyak sekali terjadi peniruan dan pelanggaran hak milik intelektual. Para konsumen umumnya memperoleh barang dengan kualitas yang jauh lebih rendah dari barang asli. Adakalanya barang-barang yang dipalsu itu dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.⁴⁰

Pengertian beritikad tidak baik yang mengakibatkan pendaftaran merek tersebut harus ditolak oleh Kantor Pendaftaran Merek sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan 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
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan

⁴⁰ Sudargo Gautama. 1995. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, halaman 12.

- b. hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam

bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Merek yang diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Pendaftaran merek harus *bonafide* atau dilakukan dengan itikad baik. Penggunaannya atau maksud untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik.

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa ia sudah menggunakan mereknya walaupun belum ia daftarkan maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “itikad tidak baik”. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena didasarkan adanya untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya.⁴¹

Implikasi yang ditanggung terhadap pelanggaran merek yang berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) adalah:

1. Penghapusan Merek.

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki

⁴¹ Yusran Isnaini I, *Op.Cit.*, halaman 34.

pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI dapat dihapus (*invalidation*) dari daftar umum merek.⁴² Penghapusan merek diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penghapusan pendaftaran suatu merek, yaitu:

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;

⁴² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 359.

- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri oleh pemilik merek atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Nantinya permohonan pembatalan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan merek tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan itu kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.⁴³

Penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka

⁴³ Yusran Isnaini I, *Op.Cit.*, halaman 45.

Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penghapusan merek sebagaimana disebutkan di atas kemungkinan akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek tersebut. keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa :

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a. Larangan impor;
 - b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.⁴⁴ Mengenai pembatalan merek, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 364.

Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut namun tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Kewajiban mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini

menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat didaftar”.

Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding melainkan hanya dapat diajukan kasasi.⁴⁵ Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 367.

bersangkutan.

Hak atas merek dapat dicabut haknya jika tidak digunakan atau jika pendaftaran merek tersebut melanggar merek dari pihak lain. Setiap merek terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap merek yang terdaftar mendapat perlindungan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat pula diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemakaian nama domain yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jaringan internet, telah banyak berkembang pelanggaran merek pada jaringan tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan yang kemudian mendaftarkan merek tersebut sebagai suatu nama domainnya di dalam jaringan internet.

Nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa dalam Merek, diterangkan bahwa: "telekomunikasi" termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas Nomor 38, sehingga pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifikasi ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang merek. Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah

diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain tersebut, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti.

Guna menjamin hak-hak bagi pemegang merek dagang dalam hal terjadi pembajakan atau peniruan oleh pihak lain, maka Direktorat HAKI melakukan jaminan perlindungan yaitu memberikan hak pemegang merek dagang untuk mengajukan gugatan sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.

Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang melalui pengadilan niaga Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.

Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu .selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik

merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum.

- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain

Perlindungan hukum hak atas merek merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak dan beritikad tidak baik dalam kegiatan bisnisnya, maka perolehan hak merek harus melalui pendaftaran terlebih dahulu, pemberian hak suatu merek hanya akan dikabulkan apabila berdasarkan pada itikad baik yang mendaftarkannya.⁴⁶

Perlindungan terhadap hak atas merek yang dilindungi hanyalah merek yang sudah terdaftar dan merupakan pengakuan atas pembenaran akan hak atas merek seseorang, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran merek sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif (*first to file system*) yang berarti hak atas merek hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang terlebih dahulu mendaftarkannya.⁴⁷

Pembicaraan tentang pemilik merek yang beritikad baik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Oleh karena itu sebagai rujukan dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang didalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beritikad baik.

⁴⁶ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia", melalui <https://prasetyohp.wordpress.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

⁴⁷ *Ibid.*

Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain adalah:

1. Perlindungan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum hak atas merek merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak dan beritikad tidak baik dalam kegiatan bisnisnya, maka perolehan hak merek harus melalui pendaftaran terlebih dahulu, pemberian hak suatu merek hanya akan dikabulkan apabila berdasarkan pada itikad baik yang mendaftarkannya.⁴⁸

Perlindungan terhadap hak atas merek yang dilindungi hanyalah merek yang sudah terdaftar dan merupakan pengakuan atas kebenaran akan hak atas merek seseorang, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran merek sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif (*first to file system*) yang berarti hak atas merek hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang terlebih dahulu mendaftarkannya.⁴⁹

Hak atas merek dapat dicabut haknya jika tidak digunakan atau jika pendaftaran merek tersebut melanggar merek dari pihak lain. Setiap merek terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap merek yang terdaftar mendapat perlindungan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat pula diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Pelanggaran terhadap suatu merek dan/atau merek terkenal, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang maupun badan hukum yang secara tanpa hak telah menggunakan merek tersebut untuk barang maupun jasa yang dapat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang maupun jasa sejenis, ketentuan merek terkenal dilihat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di dalam bidang usaha yang bersangkutan, dan juga dapat dilihat dari reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh melalui promosi yang dapat dilakukan melalui iklan atau pemasaran produk secara besar-besaran dan investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan juga disertakan bukti untuk pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.⁵⁰

Pemakaian nama domain dalam perkembangannya yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jaringan internet, telah banyak berkembang pelanggaran merek pada jaringan tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan yang kemudian mendaftarkan merek tersebut sebagai suatu nama domainnya di dalam jaringan internet. Dilihat secara umum terdapat perbedaan konseptual mengenai kaitan-kaitan antara nama domain dengan sebuah merek, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

- a. Dilihat dari nama domain terlihat bahwa segi aspek fungsi memang ada kemiripan dengan merek karena menjual komoditas barang maupun jasa. Selain itu juga suatu nama domain sama seperti merek yang memiliki daya pembeda, dan memiliki tanda yang kemudian digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.

⁵⁰ *Ibid.*

- b. Adanya perbedaan asas antara nama domain dengan merek. Nama domain yang menganut asas *first come first served*, dan sedangkan merek menganut asas *first to file system*, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan *Cyberquatters*, *Typosquatters*, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia.⁵¹

Cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan cara memperluas definisi tentang merek sebagai suatu nama domain sehingga dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan nama domain dapat pula diselesaikan dengan peraturan merek yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dengan belum adanya undang-undang yang khusus sendiri mengatur tentang masalah nama domain.⁵²

Selama ini bisa dikatakan bahwa suatu nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa dalam Merek, diterangkan bahwa: "telekomunikasi" termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas Nomor 38 sehingga pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifikasi ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Merek. Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain tersebut, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti. Terlebih hal tersebut terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal.⁵³

⁵¹ Edmon Makarim, "Nama Domain dan Merek", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

⁵³ *Ibid.*

Pemegang suatu merek dalam mempertahankan haknya sebagai hak pemilik merek dapat dengan melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Berdasarkan bunyi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada pemilik merek melalui ketentuan pidana telah terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis:

- (1) 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).
- (2) 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).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

2. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penggunaannya. Dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.

Memperoleh nama suatu domain, para pihak yang bersangkutan untuk meminta nama domain tersebut telah dinyatakan secara pribadi bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran nama domain yang dilakukannya tersebut yaitu telah didasari dengan suatu itikad yang baik dan

tidak merugikan bagi kepentingan dari pihak manapun yang secara hukum berkepentingan atas keberadaan nama suatu domain yang dimintakannya tersebut, maka dari itu telah diberlakukan asas “*first come first served*”.⁵⁴

Setiap kepemilikan dan penggunaan dari suatu nama domain harus didasari dengan itikad baik dan tidak melanggar dari prinsip persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak melanggar hak milik orang lain. Semua pihak yang dimaksud diatas berhak melakukan gugatan pembatalan nama domain apabila pihak-pihak tersebut telah dirugikan dengan adanya penggunaan nama domain secara tanpa hak yang dilakukan oleh pihak lain, kerugian dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa kerugian harta kekayaan atau materiil dan imateriil maka hal tersebut dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diterangkan sebagai berikut:

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁴ *Ibid.*

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan keistimewaan terhadap pemilik suatu merek dan/atau jasa tertentu, untuk lebih memiliki kuasa atas suatu nama domain yang menggunakan nama mereknya, maka pemilik merek mendapatkan kemudahan dalam menjaga agar tidak ada pihak lain yang menggunakan nama domain dengan menggunakan mereknya.

3. Perlindungan Menurut Aturan Yang Dikelola Oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia)

Perlindungan hukum terhadap merek yang ada di Indonesia terkait tindakan *cybersquatting* dalam upayanya pemerintah Indonesia melalui pendelegasian wewenangnya kepada PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), PANDI yang dalam perkembangannya membuat aturan terhadap nama domain yang tetap berdasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PANDI mempunyai kewenangan untuk mengelola nama domain dalam media internet.

Proses pencegahan pelanggaran terkait nama domain yang dilakukan oleh PANDI juga telah menggunakan *software* tertentu, yang dilakukan dengan menggunakan sistem registrasi yang berlaku atau yang sedang berjalan. Dalam suatu proses registrasi inilah PANDI dapat melakukan pencegahan terkait pelanggaran menggunakan nama domain yang mempunyai kesamaan dengan nama domain pihak lain. Sehingga dalam upayanya PANDI dalam hal pemberantasan terkait pelanggaran nama domain dalam media elektronik yang telah sering dilakukan yaitu menolak pendaftaran Nama Domain yang ternyata terbukti dan tidak sesuai dengan Kebijakan Nama Domain yang telah tertanam pada sistem pendaftaran yang berlaku.

C. Penyelesaian Hak Merek Yang Digunakan Pihak Lain Sebagai Nama Domain

Berbicara mengenai sengketa merek, maka suatu sengketa merek itu timbul dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur (*unfair competition*) timbulnya hal tersebut dikarenakan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang dan jasa, yang di dalam pelaksanaannya produksi tersebut adakalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait, sehingga mengakibatkan suatu sengketa.⁵⁵

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur (*unfair competition*) itu, dapat berupa peniruan, pemalsuan

⁵⁵ Marini, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang", melalui www.gresnews.com, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu, serta tindakan-tindakan atau indikasi-indikasi lainnya yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu merek.⁵⁶

Variasi dari perbuatan persaingan curang yang menyangkut penggunaan merek, akan tetapi tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan merek, antara lain:

1. *Paralel import* yaitu masuknya barang-barang asli yang diimport oleh pihak ketiga yang bukan importir atau agen resmi. Dalam hal telah ditunjuk agen tunggal maka dengan adanya import paralel akan merugikan agen tunggal tersebut. Biasanya *agency agreement* dibuat klausula tentang pinalti terhadap principal apabila agen bisa membuktikan tentang adanya import paralel ini. Seperti dalam kasus televisi Sony *built up* yang dimasukkan ke Indonesia dalam jumlah besar sehingga membuat perusahaan perakitan yang resmi dirugikan. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak *counterfeiting* karena barang maupun mereknya asli.
2. *Trade dress* yaitu peniruan terhadap *opmaak*, warna dan bentuk kemasan yang tidak termasuk merek terdaftar. Contoh kasus Tiip-Ex versus Re-Type, pihak merek terdaftar Tiip-Ex merasa bahwa pendaftaran merek Re-Type merupakan peniruan terhadap *opmaak* dan desain kemasan barangnya sebagaimana pemakaian sebenarnya. Dalam hal ini permohonan pendaftaran merek Re-Type dikabulkan oleh kantor merek, oleh karena pendaftaran merek Tiip-Ex tidak mencakup trade dressnya, sehingga tidak ada alasan perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai *counterfeiting*.
3. *Overrun* yaitu pembuatan barang-barang dengan merek asli oleh penerima lisensi melebihi jumlah yang diperkenankan dalam perjanjian lisensi selama berlakunya perjanjian lisensi. Perbuatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai pemalsuan merek. Tindakan yang dapat diambil oleh pemberi lisensi adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan pinalti yang terdapat di dalam perjanjian lisensi, yang hampir sama dengan penjualan barang sisa ekspor untuk pasar lokal dengan memakai merek asli seperti yang dipesan *buyer* luar negeri, dimana biasanya produsen membuat lebih dari jumlah yang dipesan dan setelah diekspor sisanya dijual di pasar domestik. Hal ini walau tidak dikehendaki oleh pemilik merek yang memesan barang-barang tersebut, namun demikian perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai *counterfeiting*.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Perbuatan melawan hukum atau pelanggaran banyak dilakukan terhadap merek terdaftar seperti praktek peniruan merek dagang, dan lain sebagainya, salah satu permasalahan yang sering menimbulkan sengketa antara pemegang merek yang satu dengan yang lain adalah menyangkut mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain yang telah sama-sama terdaftar, sehingga mengakibatkan harus adanya suatu pembatalan terhadap salah satu merek yang dipersengketakan tersebut.⁵⁸

Pelanggaran di bidang merek dimungkinkan akan terus terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (*competitive*) dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*),⁵⁹ sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Sengketa yang mungkin terjadi dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu sengketa administratif, sengketa perdata dan sengketa pidana.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

⁵⁸ Widiarti, "Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", melalui www://openjournal.unpam.ac.id, diakses Senin, 28 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

1. Litigasi

Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dalam hal ini, litigasi digunakan sebagai salah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,, dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan

peradilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

2. Non Litigasi

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa paten, penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

a. Konsultasi

Konsultasi mempunyai fungsi sebagai cara untuk mencegah timbulnya suatu sengketa. Konsultasi merupakan suatu jenis negosiasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari interpretasi dan aplikasi suatu perjanjian. Konsultasi digunakan para pihak yang bersengketa sebelum tahap negosiasi.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Negoisasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.⁶¹

Negoisasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negoisasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik. Negoisasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif.⁶²

⁶¹ M. Husein dan A. Supriyadi. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 10.

⁶² *Ibid*, halaman 10.

Tehnik negosiasi kooperatif merupakan kebalikannya. Tehnik ini menganggap pihak lawan bukan sebagai musuh, namun sebagai mitra kerja. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama dengan menggunakan rasio dan akal sehat, sehingga penyelesaian dilakukan berdasarkan analisis objektif sebagai upaya membangun atmosfer yang positif dan saling percaya.

c. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.⁶³ Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.⁶⁴

Seorang mediator pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi kedepan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Mediator tidak memiliki kewenangan campur tangan untuk memutuskan atau menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

Aspek yang paling penting dalam proses mediasi adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Priyatama Abdul Rasyid. 2008. *Arbitrase Alternatif Penyelesaian Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

memahami keprihatinan masing-masing.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara consensus yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.⁶⁵

Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Syarat utama menggunakan cara ini adalah bahwa sejak awal para pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing mengenai yang disengketakan.

Proses penyelesaian sengketa ini terjadi dalam tahapan sebagai berikut:

1) Tahap pertama: Pertemuan langsung.

Pertemuan langsung ini dilakukan para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

2) Tahap kedua: Bantuan penasihat ahli atau mediator.

Jika tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator

⁶⁵ M. Husein dan A. Supriyadi. *Op.Cit.*, halaman 11

- 3) Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui bantuan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak.

Kata sepakat tidak tercapai atau mediator tadi tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang Mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral (berada ditengah-tengah) yang memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapat penyelesaian yang memuaskan:

- 4) Tahap keempat: Arbitrase

Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase dan arbitrase ad-hoc.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini tidak mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga Arbitrase harus terjadi secara berurutan, yang secara imperatif harus dimulai dari negosiasi, mediasi, yang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidak adanya ketentuan yang bersifat imperatif ini, maka para pihak yang bersengketa atau beda pendapat mempunyai hak opsi untuk memilih, untuk langsung minta penyelesaian ke arbitrase atau ke alternatif penyelesaian sengketa.

Cara konsultasi negosiasi dan konsiliasi dilakukan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di masyarakat tradisional yang mengenal lembaga perdamaian, seperti runggun adat, kerapatan adat, maka proses penyelesaian

sengketa secara damai sudah terpolakan menurut adat kebiasaan. Adalah merupakan pengetahuan umum, tentang tokoh-tokoh yang berpengalaman dan mampu bertindak sebagai negosiator atau konsiliator atau mediator yang dapat diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Masyarakat yang terbuka, terlebih lagi yang bersifat global maka lebih dikehendaki adanya kepastian hukum sehingga adanya undang-undang yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa ini melegakan karena sudah ada rambu-rambu yang dapat dipergunakan oleh hak bersengketa. yang memberikan kepastian hukum.

e. Arbitrase

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"

Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Para pihak sepakat menyetujui untuk penyelesaian sengketa kepada pihak yang netral. Para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.⁶⁶ Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih para

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 12.

pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem UU Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998.

Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk “komersial” akan diselesaikan melalui *Commercial Courts* atau Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan pemutusan di bidang bisnis secara cepat. Mekanisme beracara dalam penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga seperti pengajuan gugatan pada umumnya, Penggugat sebagai klaim pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga tempat Tergugat berdomisili, biaya perkara di Pengadilan Niaga tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Jangka waktu 2 (dua) hari setelah gugatan didaftarkan Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga terhitung sejak gugatan didaftarkan, gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan dalam

jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang dan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan setelah gugatan didaftarkan.

Tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, panggilan harus diterima oleh para pihak. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti terlihat dalam Pasal 85 mengatur tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek, yaitu:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim

untuk menetapkan hari sidang.

- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi..

Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan tidak melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, sehingga mempercepat tahap penyelesaian sengketa. adapun prosedur permohonan kasasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak

- tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
 - (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
 - (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
 - (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama tentang syarat dan tata cara permohonan.

Merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yangberhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya. Apabila permohonan

sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (konsultan hak kekayaan intelektual), surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Jika permohonan pendaftaran merek atas nama badan hukum, maka permohonan tersebut tidak boleh dilakukan atas nama pribadi. Walaupun yang menandatangani permohonannya adalah direktur, namun dia mewakili dari badan hukum tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerugian terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain untuk mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. *Cybersquatting* merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain adalah karena adanya pendaftaran merek. Perlindungan merek dilaksanakan oleh negara dengan menjamin penegakan hukum atas pelanggaran hak merek seseorang yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, Undang-Undang ITE dan ketentuan menurut aturan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) kebijakan terkait kode domain negara Indonesia (.id). Dalam proses terkait pencegahan pelanggaran terkait mengenai nama domain, PANDI menerapkan kebijakan nama domain yang sesuai dengan undang-undang

3. Penyelesaian hak merek yang digunakan pihak lain sebagai nama domain diselesaikan melalui lembaga pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegak hukum yang memiliki peran utama dalam hal pengaturan persaingan curang yaitu Direktorat Merek pada DirJen HaKI serta para Hakim yang mengadili sengketa persaingan curang yang memiliki peran penting dalam mencegah persaingan curang agar kinerjanya lebih diperbaiki sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam hal persaingan curang, karena tampaknya aparat penegak hukum kurang kompetensinya dalam mengadili perkara persaingan curang dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan substantif sehingga ada merek yang didaftarkan tanpa adanya itikad baik dan persaingan curang pun terjadi, sehingga merugikan pihak pemilik merek.
2. Agar Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek,

sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.

3. Agar melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek untuk perlindungan hukum kepada pemegang merek sehingga para pemilik merek akan meningkat kesadarannya untuk mendaftarkan merek yang digunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edy Damian. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Endang Purwaningsih. 2012. *Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Madju.
- M. Husein dan A. Supriyadi. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Priyatama Abdul Rasyid. 2008. *Arbitrase Alternatif Penyelesaian Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- ;2000. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudargo Gautama. 1995. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco.

Yusran Isnaini . 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----;2009. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cybpace*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

Edmon Makarim, “Nama Domain dan Merek”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Eko Yulianto, “Kasus Sony dan Sony Corp”, melalui www://tecchno.okezone.com., diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Freddy Haris, “Tentang Pandi”, melalui <https://pandi.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Peter Mahmud Marzuki, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Prasetyo Hadi Purwandoko, “Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia”, melalui <https://prasetyohp.wordpress.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Ricktavy, “Menghargai Hak Cipta Terkait Teknologi Informasi Komunikasi”, melalui www://blogdetik.com, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Marini, “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang”, melalui www.gresnews.com, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Suhartono, “Daftar Klasifikasi Kelas Merek Barang dan Jasa”, melalui <http://www.dreamid.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Surjadi Winata, “Nama Domain dalam Perspektif Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia”, melalui www://legalogic.wordpress.com, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Wahyu Hidayat, “Pengertian, Fungsi, Contoh, Jenis, Domain Serta Cara Membeli Nama Domain”, melalui <https://www.utopicomputers.com>, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Widiarti, “Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, melalui www://openjournal.unpam.ac.id, diakses Senin, 28 Agustus 2017.

Wikipedia, “Pengelola Nama Domain Internet Indonesia”, melalui www://id.org/wiki, diakses Senin, 28 Agustus 2017.