

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING GIANTS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

### LEGAL PROTECTION OF GIANTS FOREIGN BRANDS ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2016

**Hendry Fiqie Thoalif<sup>1</sup>, Bruce Anzward<sup>2</sup>, Ratna Luthfitasari<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia.

[hendrythoalif@gmail.com](mailto:hendrythoalif@gmail.com)

#### ABSTRAK

Krisis yang melanda ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 mempunyai dampak yang buruk terhadap prospek perekonomian Indonesia. Indikasi yang terjadi antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar minus 14 persen, meningkatnya angka pengangguran, menurunnya nilai investasi serta nilai ekspor dan impor. Untuk bangkit dari krisis ekonomi salah satu caranya dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (*wellknown trademarks*). Kemudian Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek asing Giants di Balikpapan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian faktor perlindungan hukum merk di Indonesia. Hasil penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan serta analisis data yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal. Kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal pendaftaran merek di Indonesia.

**Kata Kunci** : Merek Asing , Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum

#### ABSTRACT

*The financial crisis that hit Indonesia since mid 1997 and reached its peak in 1998 have a bad impact towards the economic prospect of Indonesia. Indicators that occurred are rate of economic growth that shrunk by minus 14 percent, increased number of unemployment, decreased in investment value as well as export and import value. One of the ways to rise from economic crisis is by increasing the rate of economic growth. Certain brand which already known generally and used in trade goods by someone or agency and also used in Indonesia and oversea is called well known trademarks. The researcher tries to find how the legal protection of Giants foreign brands in Balikpapan according to law number 20 of 2016 about Brands and Geographical Indications. The method uses in this research is empirical approach, that is one of approach in legal research with function to see the law in reality and how the law works in society. Based on that method, the researcher focuses on the factor of legal protection brands in Indonesia. The result of library and field research as well as data analysis in law number 20 of 2016 about Brands and Geographical Indications not yet fully given legal protection*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*towards foreign brands in Indonesia, eventhought it is the well known foreign brands. The weakness of law number 20 of 2016 about Brands and Geographical Indications in terms of registration Brand in Indonesia*

**Keywords:** *foreign brands, legal protection, law enforcement*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Persaingan bisnis semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Perlindungan Hukum Terhadap Merek asing. Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>4</sup> Untuk bangkit dari krisis ekonomi salah satu caranya dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi jika dimulai dari peningkatan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Krisis telah membuat terpuruknya perusahaan-perusahaan besar lokal sehingga pemerintah tidak bisa mengandalkan investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya dalam jumlah yang besar. Padahal untuk pemulihan ekonomi diperlukan modal yang tidak sedikit. pemerintah berupaya mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu pasar modal asing semakin dijauhi oleh

investor asing karena kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak konsisten dan lemahnya kepastian hukum yang pada akhirnya menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar rupiah.<sup>5</sup>

Hal itu juga diperparah dengan situasi politik dan keamanan yang tidak menentu. Iklim ekonomi Indonesia harus dibuat kondusif untuk investasi. Upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan menjaga kestabilan politik dan keamanan, kepastian hukum serta melaksanakan kebijakan ekonomi secara konsisten. Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian diperbaharui lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Perlindungan Hukum Merek dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis perlu diberikan karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya merek dagang asing dipasaran. Hal ini tentu saja cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal yang berakibat munculnya

<sup>4</sup>Sulastris Sulastris and Satino Satino, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware),” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160–172.

<sup>5</sup>*Loc. Cit*

## Artikel

persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).

Seiring dengan era WTO (*World Trade Organization*) dan Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP's (*Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka perlindungan hukum terhadap HAKI sangat diperlukan. Lembaga peradilan Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat *Business* secara nasional maupun internasional untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dicantumkan dalam perjanjian TRIP's dan dalam konvensi-konvensi Internasional Paris, London, Stockholm agar terciptanya persaingan bebas dan perdagangan bebas secara sehat pada era globalisasi sekarang ini.

Perkembangan perekonomian sudah semakin pesat karena hubungan antar bangsa yang menjadi saling tergantung dan pola perdagangan yang tidak terikat pada batas-batas negara. Para pengusaha pemilik merek barang dan jasa saling berlomba untuk memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar internasional. Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan lain.

Indonesia dikacamata masyarakat internasional, merupakan lahan yang subur bagi pelaku bisnis curang dengan melakukan pembajakan, meniru ataupun memakai nama merek yang sudah cukup terkenal karena masih lemahnya sistem penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual terutama pada merek. Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat Internasional terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek asing di Indonesia, maka Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan

terhadap Undang-Undang Merek guna untuk menyesuaikan perkembangan globalisasi. Dalam pengaturan HAKI di Indonesia adalah yang terburuk di Asia, baik dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HAKI.<sup>6</sup>

Bagi masyarakat negara-negara maju, penghargaan terhadap karya seseorang sangat tinggi, bahkan pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya masyarakat dari pembajakan atau pemalsuan orang lain. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasikan sendiri kekayaan tersebut dengan aman.<sup>7</sup> Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka lebih memilih barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun mereka tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang harganya lebih mahal. Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing. Hal itu menyebabkan pemilik asli merek terkenal asing dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omset penjualan barang atau jasanya. Disisi lain masyarakat juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya. Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan enggan investor asing

<sup>6</sup>Sulastri and Satino, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." diakses 28Mei 2018.

<sup>7</sup>*Ibid*

*Artikel*

masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.

Selain modal, kecenderungan lain adalah penggunaan teknologi tinggi yang dinilai memberikan daya saing dan nilai tambah yang lebih besar. Besarnya muatan teknologi yang digunakan sebagai bagian dari modal memerlukan pengamatan yang maksimal dari kemungkinan adanya persaingan curang terhadap suatu produk. Apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum yang pada akhirnya menjadi kebutuhan untuk merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak atas merek menjadi sangat penting, bukan hanya dari segi perlindungan hukum saja, tetapi justru karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.<sup>8</sup>

Persoalan yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara di dunia. Perlindungan yang demikian menjadi lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai-bagai negara tersebut (Khususnya negara-negara yang sedang berkembang), mengenai alih teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk

dapat diambil alih.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

Di Indonesia banyak sekali dijumpai barang-barang palsu. Barang-barang palsu dapat terjadi dengan cara memalsukan merek dan barangnya sekaligus, atau hanya barangnya saja yang langsung dipasarkan ke masyarakat, seperti kasus beredarnya beras plastik dari China yang menghebohkan masyarakat beberapa waktu yang lalu. Sejak tahun 2012 sampai 2013, Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah menangani 726 kasus barang beredar yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal. Sebagian dari produk yang diamankan Kemdag adalah palsu. Ratusan pelanggaran peredaran barang tersebut melibatkan banyak pihak, baik individu hingga perusahaan. Barang ilegal yang mendominasi adalah elektronik (IT), alat rumah tangga, dan spare part otomotif.

Lambat laun fungsi merek sebagai jaminan kualitas menjadi tumpuan para pengusaha untuk meningkatkan perdagangan. Walaupun sebenarnya fungsi merek adalah untuk menunjukkan kepemilikan dan untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum yang memakai baju dengan merek giants dirubah menjadi ganti presiden dengan tetapi masih menggunakan merek giants,

<sup>8</sup>Dyah Hasto Palupi and Hermawan Kartajaya, "Kasus Pemasaran Asli Indonesia, Seri 2, PT," *Media Elek Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta*, 36, hlm.43.

<sup>9</sup>Kompasiana.com, "Perlindungan Paten Secara Internasional," KOMPASIANA, accessed September 25, 2019, [https://www.kompasiana.com/maidonfik/perlindungan-paten-secara-internasional\\_584e4b6c7493735552c894dd](https://www.kompasiana.com/maidonfik/perlindungan-paten-secara-internasional_584e4b6c7493735552c894dd). Diakses pada Tanggal 28 mei 2018

## Artikel

sehingga membingungkan konsumen giants.

Adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal, Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatasi pembajakan-pembajakan merek terkenal. Namun dalam praktek pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan.<sup>10</sup> Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merek-merek terkenal.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan *brand* imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek (*branding*) menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana hal yang mengandung unsur tindak pidana pelanggaran merek asing di Indonesia bisa semakin marak padahal sudah ada penegakan hukumnya, yang mana diketahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum.

### B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek asing Giants di Balikpapan

<sup>10</sup>Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Hecca Mitra Utama, 2005), hlm.170.hlm.

<sup>11</sup> “Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal,” LAW COMMUNITY (blog), January 21, 2010, <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>. Diakses pada Tanggal 28 mei 2018

menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian faktor perlindungan hukum merk di Indonesia.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan – catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

#### 3. Metode dalam Pengumpulan Data antara lain :

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang diperlukan agar dapat menjelaskan masalah - masalah dan memecahkan masalah yang diteliti, adalah sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2006 : 149) :



## Artikel

## a. Metode Kuesioner (angket)

Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden tentang masalah yang dibahas.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung mengenai gambaran umum dan masalah yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian kepada pegawai yang berwenang untuk menggunakan data-data tersebut.

## c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh dan menyesuaikan literatur yang didapat dari bangku kuliah serta buku-buku dari perpustakaan.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik primer, sekunder dan tersier maupun data lainnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek asing di Indonesia.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Tinjauan Umum tentang Hukum Merek dan Indikasi Geografis

## a. Pengertian Merek

Secara yuridis definisi merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan 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. Pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran.<sup>12</sup> Pendapat Iur Soeryatin lebih menekankan pada perbedaan dengan barang yang sejenis dengan memberikan tanda asal, nama, dan jaminan mutunya. Merek adalah Aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas.<sup>13</sup>

## b. Fungsi Merek

Suatu merek menjalankan beberapa fungsi sekaligus, baik dalam hubungannya dengan pemilik merek itu sendiri maupun dengan para konsumen pada umumnya.<sup>14</sup>

1) Fungsi Tanda Untuk Membedakan (*Distinctive Function*)

Suatu Merek memberikan identitas atau kepribadian pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek tersebut, dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dari barang-barang atau jasa-jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh lain-lain produsen, pedagang dan pengusaha bidang jasa.

Adanya merek pada barang-barang dagangan, para konsumen dapat membedakan atau memilih barang-barang, maka tidak ada kebanggaan akan hasil karya para produsen, karena dengan demikian tidak akan diperoleh pujian jika barangnya bermutu tinggi dan sebaliknya, tidak dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab jika barang-barang itu bermutu rendah. Dalam keadaan tidak

<sup>12</sup> Kanada Kurniawan, *5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek*, 2019, <https://projasaweb.com/pengertian-merek/>.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2011), hlm.50.

## Artikel

adanya merek pada hasil-hasil produksi, maka timbul persaingan untuk memproduksi barang-barang yang bermutu serendah mungkin, karena ongkos produksinya menjadi lebih murah dan dengan demikian akan lebih menguntungkan. Lagi pula, tidak akan dapat diketahui oleh konsumen siapa produsen dari barang-barang tanpa merek itu.

### 2) Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*)

Merek dagang dari barang-barang yang dibeli oleh para konsumen, lambat laun akan membentuk kesan di dalam ingatan konsumen yang bersangkutan bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya.

### 3) Fungsi Daya Tarik dan Promosi (*Promotion and Impression Function*)

Merek berfungsi pula sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, dan sekaligus juga merupakan iklan atau reklame bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Di samping merek dagangnya sendiri, kemasan atau bungkus dari barang-barang merupakan media iklan yang langsung dapat dilihat oleh para konsumen sendiri.

### c. Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Di samping jenis merek sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Ada 3 Tiga Jenis Merek Yaitu :

- 1) Merek dagang Pengertian dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- 2) Merek jasa Pengertian Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- 3) Merek kolektif Pengertian Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

### d. Merek yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal,

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- 5) Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

## **2. Pelanggaran Hukum Merek dan Tindak Pidana Hukum Merek**

Bentuk pelanggaran merek salah satu contohnya yakni membuka usaha dengan menggunakan merek yang sudah ada, padahal hal tersebut merupakan pelanggaran merek. Berbicara tentang merek, merek adalah suatu hal yang penting untuk melindungi usaha kita. Seperti yang kita tahu, merek bukanlah sekedar gambar ataupun susunan dari kata tertentu, namun merek sudah menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil. Hanya saja, ada banyak orang yang sering mengabaikan penggunaan merek.

Dengan menggunakan merek yang sudah terkenal, seorang penjiplak merek tentunya bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi karena masyarakat menganggap produk yang dijual adalah produk yang sama dengan produk terkenal. Padahal, sudah jelas bahwa produknya berbeda dan hanya mereknya yang tampak sama. Berbeda dengan penjiplak yang akan mendapat keuntungan, justru pemilik merek akan dirugikan karena konsumen yang harusnya membeli produknya malah membeli produk si peniru. Belum lagi, pemilik merek pun harusnya mendapat royalti dari penggunaan mereknya. Namun saat si peniru hanya menggunakan merek

tanpa izin, royalti jelas tak didapat oleh pemilik merek.

Bentuk pelanggaran merek sangat beragam. Seperti yang kita tahu, ada begitu banyak produk maupun jasa yang bisa dijadikan peluang usaha. Ada banyak orang yang mungkin tertarik untuk mengelola bisnis makanan yang sama, namun tentunya cara pengolahan dan rasanya akan berbeda. Disinilah merek dibutuhkan. Untuk membedakan kualitas rasa dan juga keunikan dari makanan tersebut, merek dibutuhkan agar konsumen bisa mengenali perbedaan dari makanan-makanan tersebut. Seperti yang dikatakan Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai tanda pengenal, sebagai pelindung masyarakat atau konsumen, sebagai penjaga kepentingan produsen,

Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan. Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya delik pembunuhan, pencurian, penggelapan.

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga.

Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang



## Artikel

masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.

### 3. Pernyataan tentang perlindungan Hukum Atas Hak Merek

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika adapihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

Konvensi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai HAKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HAKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HAKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HAKI bagi Negara-negara di dunia. Selain itu terdapat juga WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HAKI di seluruh dunia. Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal itu ditindak lanjuti dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) dan TRIPs, maka negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut sebagai konsistensi terhadap ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia, maka perubahan atas undang-undang yang sudah ada dan pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Terjadinya pelanggaran merek seperti yang telah dicontohkan di atas, maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut:

1) Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan

materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

2) Pendaftaran terhadap merek

Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (*first to file principle*) yang dianut oleh UU Merek.

3) Penolakan Pendaftaran Oleh Kantor Merek Melalui Undang-undang Merek, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Kantor Merek (Pasal 6 ayat (1) b dan ayat (2) UU Merek.

4) Pembatalan Merek Terdaftar Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya. Apabila terjadi kasus seperti itu, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat (3)). Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat (1)). Sedangkan jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat (2)). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari Daftar Umum Merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.

#### 4. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

<sup>15</sup> "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Tesis Hukum, accessed September 25, 2019, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. April 13, 2014

*Artikel*

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>17</sup> Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>18</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 dalam UU ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

UU ini juga mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

<sup>16</sup>Loc. Cit

<sup>17</sup>Loc. Cit

<sup>18</sup>Loc. Cit

## Artikel

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>19</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum

merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberlakuan hukum secara evaluatif lebih menekankan pada aspek internal tiap-tiap individu sebagai warga masyarakat yang dikenai aturan hukum khususnya dalam hal penerimaan hukum secara substansial sehingga hukum berlaku. Jadi hukum memiliki keberlakuan hukum secara evaluatif jika substansi hukum tersebut memang benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Topik yang diangkat dalam tulisan ini sangat berkaitan erat dengan keberlakuan hukum secara evaluatif. Ketika warga masyarakat yang dikenai aturan hukum kemudian menyikapinya dengan penerimaan yang tentu saja diawali dengan proses internalisasi yang bersifat evaluatif sehingga manusia menginsyafi dengan sepenuh hati bahwa hukum secara hakikatnya hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dengan melindungi kepentingan tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum.<sup>20</sup>

Topik yang diangkat dalam tulisan ini sangat berkaitan erat dengan keberlakuan hukum secara evaluatif. Ketika warga masyarakat yang dikenai aturan hukum

<sup>19</sup>Chainur Arrasjid, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum," *Sinar Grafika, Jakarta*, 2000, hlm.43.

<sup>20</sup>Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan," *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 150-167.

## Artikel

kemudian menyikapinya dengan penerimaan yang tentu saja diawali dengan proses internalisasi yang bersifat evaluatif sehingga manusia menginsyafi dengan sepenuh hati bahwa hukum secara hakikatnya hadir untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dengan melindungi kepentingan tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum. Hukum pada dasarnya adalah kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat sehingga hukum dengan menggunakan paksaan untuk memaksa manusia untuk menaatinya. Bahkan, hal ini kemudian dimaknai juga dengan hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan, barulah pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum, dan hanya apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa negara barulah dapat dijamin bertumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi yang sanggup mencegah para penguasa itu dari kesewenang-wenangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum atas Merek

Proses Perdagangan Barang dan Jasa Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek menjadi semacam “penjual awal”.

Suatu produk kepada konsumen Dalam era persaingan saat ini memang tidak dapat dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri. Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan.

Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HAKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi

<sup>21</sup>Loc.Cit

*Artikel*

persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda. Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata.

Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

1. Kepastian berusaha bagi para produsen.
2. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat Prosedur Pendaftaran, Pengalihan dan Penghapusan Perlindungan atas Merek di Indonesia Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya

yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

1. Prosedur Pendaftaran Merek  
Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa, ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016. Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang



*Artikel*

merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian. Mengacu pada pengertian merek dalam Pasal 3 UU tentang Merek, jelas disebutkan merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Jadi yang ditekankan disini adalah bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas disini dipakai sistem konstitutif dan hal ini menjamin lebih terwujudnya kepastian hukum. Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas Negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu sebagai identitas dari suatu produk atau suatu perusahaan tertentu, sehingga suatu konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama.

Dalam praktik perdagangan sering terjadi tindakan-tindakan peniruan atau pemalsuan terhadap merek-merek yang telah dikenal secara luas oleh konsumen masyarakat internasional. Hal tersebut menjadikan pendaftaran merek sebagai syarat mutlak diperlukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang terbatas terhadap ruang lingkup persamaan

merek dan persamaan jenis barang atau jasa yang dipergunakan oleh perusahaan yang berbeda. Hal ini untuk memudahkan konsumen memutuskan suatu persamaan dari suatu produk.

Untuk membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Perlindungan merek asing di Indonesia apalagi yang sudah terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik.

Dengan demikian dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagai berikut :

**1. Upaya Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan 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. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek dan atau pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemilik merek atau pemegang merek mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan

## Artikel

pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima Negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Upaya preventif ini secara teori sesungguhnya cukup bagus, namun kenyataannya dalam praktek adalah tergantung mental para pejabat Direktorat Jenderal HKI sebagai pelaksana proses administrasi dan menerima pendaftaran HKI yang notabene apakah sudah sesuai prosedur tetap yang digariskan (SOP) atau tidak, artinya penerimaan pendaftaran HKI-nya apakah sudah sesuai aturan hukum yang ditetapkan, tentunya pertanyaan ini akan berpulang pada pejabat yang bersangkutan, selain dari pada itu kelemahan lain adalah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek dan praktek peradilan yang dinilai belum memberikan keadilan kepada pihak yang lebih berhak.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran merek adalah:

1. Mengajak instansi-instansi lain yang terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), kepolisian, kejaksaan untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang merek.
2. Memberikan pendidikan dan pembinaan pada seluruh tenaga staff di dalam internal Disperindag, sehingga menghasilkan tenaga-tenaga terampil guna menyikapi pelanggaran merek yang terjadi di lapangan.

3. Melakukan pembinaan tentang Merek secara rutin maupun berkala kepada tiap-tiap pedagang. Pembinaan dimaksudkan agar dapat memberikan informasi, pengetahuan/pendidikan, wawasan tentang merek, jenis-jenis merek, pelanggaran merek ataupun sanksi merek yang diharapkan menumbuhkan kesadaran dari para pedagang agar tidak melakukan pelanggaran merek. Khusus materi sanksi akan dipertegas agar para pelaku usaha memahami dan timbul ketakutan dalam melakukan tindak pelanggaran merek.
4. Memperketat pengawasan baik secara rutin ataupun berkala ditempat-tempat rawan pelanggaran merek guna dapat mengontrol jika terindikasi gejala-gejala akan/sudah terjadinya pelanggaran merek sehingga dapat langsung di atasi.
5. Membina dan mengajak masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang palsu, sehingga masyarakat tahu kemana harus mengadu jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Karena Disperindag menyadari bahwa masyarakat memiliki peran yang penting pengaruhnya dalam proses pengawasan peredaran barang-barang palsu.

### 2. Upaya Represif

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. Perlindungan hukum represif dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat

## Artikel

penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.

Pemilik merek dagang terkenal asing atau pemegang hak atas merek walaupun belum terdaftar mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek terkenal asing mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal asing, Direktorat Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut. Di samping pemilik merek dan atau pemegang merek dagang asing dapat membela haknya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga, pemilik merek juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak atas merek sesuai dengan ketentuan Pasal 83 s/d pasal 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan UU Merek yang berlaku. Hal itu dilakukan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang terkenal asing di Indonesia. Upaya hukum represif ini secara teori hukum juga mempunyai tujuan yang sama seperti upaya hukum preventif yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, namun menurut penulis sisi kelemahannya sama seperti yang penulis uraikan di atas yaitu secara teori bagus, namun dalam

pelaksanaannya bisa berbeda karena selain tergantung mental aparatnya, padahal sistem pendaftaran merek di Indonesia, menyertakan pernyataan bahwa merek adalah milik pendaftar, pendaftar harus browsing/penelesuran apakah ada yang menggunakan atau tidak di negara lain, dan selain dari pada itu pejabat Ditjen HKI juga harus mengecek Surat Lisensi yang digunakan oleh pendaftar karena lisensi berkaitan dengan pemberian hak untuk mendaftarkan, sehingga terbuka kemungkinan pendaftaran dibatalkan karena itikad tidak baik/pelanggaran lisensi.

### B. Pelanggaran Merek

Bentuk pelanggaran merek diantaranya:

- 1) Menggunakan merek yang identik atau yang mirip dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain bagi barang-barang dan jasa yang identik atau mirip. Walaupun barang-barang tersebut adalah merupakan barang-barang asli yang diproduksi dan dijual oleh pemiliknya, tindakan menjual barang-barang tersebut yang dimasukkan ke dalam beberapa kantong, yang menunjukkan merek yang sama seperti merek yang sudah terdaftar pada kantong-kantong tersebut, dianggap, sebagai tindakan pelanggaran merek.
- 2) Menggunakan barang-barang hasil pelanggaran merek untuk dijual walaupun barang-barang tersebut diproduksi oleh orang lain, memajangnya di toko, menyimpannya di gudang untuk dijual, maka barang-barang yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain tersebut telah digunakan merek atau kemasannya tanpa izin, dan lain-lain, dianggap melanggar merek. Baik membeli atau menyimpan barang-barang tanpa

mengetahui bahwa menjual barang-barang tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek, maka tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran merek.

- 3) Menjual atau menggunakan sebuah merek atau kontainer, dan lain-lain yang merupakan merek yang digunakan tanpa seijin pemilik merek. Tindakan menggunakan sebuah merek, dan lain-lain, yang merupakan pelanggaran terhadap merek yang dimiliki oleh orang lain untuk digunakan sendiri atau mungkin orang lain untuk menggunakannya adalah merupakan pelanggaran terhadap merek. Lebih jauh lagi, menggunakan piring atau mangkok “*western*” yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain untuk memberikan jasa, makanan dan minuman untuk digunakan di restoran milik sendiri atau memungkinkan orang lain untuk menggunakannya adalah juga merupakan pelanggaran merek.
- 4) Memproduksi atau mengimpor sebuah merek, kontainer, A yang menunjukkan merek yang digunakan tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Walaupun merek tersebut diproduksi atau diimpor berdasarkan pesanan dari orang lain yang tidak berhak untuk menggunakan merek yang sudah terdaftar tersebut, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran merek.
- 5) Memproduksi, menjual atau mengimpor barang-barang untuk tujuan bisnis untuk digunakan sendiri guna memproduksi sebuah merek, kontainer, dan lain-lain yang merupakan merek yang digunakan tanpa seizin dari pemilik merek. Suatu tindakan

memproduksi, menggunakan atau mengimpor ‘printing block’ untuk merek, alat untuk memproduksi kontainer, dan lain-lain.

### C. Penerapan Sanksi Pidana Merek

Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa Indonesia memberikan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:

- 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 Rp 2.000.000.000,00 (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 Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil analisis secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan logo/merek Giants di baju yang bertuliskan ganti presiden yang dipakai oleh beberapa oknum merupakan suatu pelanggaran jika perbuatan tersebut ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan jika terbukti perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran maka akan dilakukan penegakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana diketahui bahwa pelanggaran hak merek merupakan delik aduan, yang artinya pelanggaran tersebut dapat diproses jika ada pihak yang mengadukannya kepada yang berwenang.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan serta analisis data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal. Kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal pendaftaran merek di Indonesia yaitu tidak adanya persyaratan filosofi merek dan menimbulkan adanya

multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menurut penulis belum secara efektif melindungi merek dagang asing di Indonesia, hal ini terbukti dari adanya pelanggaran beberapa merek dagang di Indonesia.

#### B. Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Merek memberikan ukuran yang pasti kepada Pemerintah, Aparat, dan masyarakat agar menentukan batasan kriteria merek terkenal dan juga memberikan kriteria yang dapat membedakan persamaan pada pokoknya agar dapat membedakan satu sama lain.
2. Tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebabkan oleh beberapa factor, yaitu Penegak Hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat/pelaku usaha. Faktor-faktor penyebab inilah sekiranya ditingkatkan kualitasnya agar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat berjalan secara efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2000.
- Kompasiana.com. "Perlindungan Paten Secara Internasional." KOMPASIANA. Accessed September 25, 2019. [https://www.kompasiana.com/maidonfik/perlindungan-paten-secara-internasional\\_584e4b6c7493735552c894d](https://www.kompasiana.com/maidonfik/perlindungan-paten-secara-internasional_584e4b6c7493735552c894d)
- Kurniawan, Kanada. *5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek*, 2019. <https://projasaweb.com/pengertian-merek/>.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2011.

*Artikel*

---

Maulana, Insan Budi. *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Hecca Mitra Utama, 2005.

Palupi, Dyah Hasto, and Hermawan Kartajaya. "Kasus Pemasaran Asli Indonesia, Seri 2, PT." *Media Elek Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta*, 36.

"Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Tesis Hukum. Accessed September 25, 2019.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

"Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal." *LAW COMMUNITY* (blog), January 21, 2010.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>.

Sulastri, Sulastri, and Satino Satino.

"Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160–172.

Widowati, Christiani. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 150–167.