



Analisis Kritis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Yang Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek

Dylla Melisa ,Yusy Lovenia Putri & Arif Zaki noufal

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: dylla7642@gmail.com, yusylovena@gmail.com, arifzn17@gmail.com

Abstract

Article 1 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, a brand is a sign that can be displayed graphically in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color arrangements in 2-dimensional or 3-dimensional form, holograms or a combination of two or more of these elements to distinguish goods and services produced by a person or legal entity in goods and services activities. Article 1 paragraph (2) of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, namely a trademark is a brand used on goods traded by a person or several people together or a legal entity to distinguish it from other similar goods. Article 1 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016, a service mark is a brand used by a person or several people together or a legal entity to distinguish it from other similar services. The development of brands in Indonesia has had a long journey since the colonial era until now when it was still under Dutch rule, in the Dutch East Indies the Reglement Industriele Eigendom was in effect in 1912, after Indonesia's independence several laws and regulations were formed in the field of brands.

Keywords: brands, legal protection, brand rights holders, against brand infringement.

Abstrak

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi suara hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan jasa. Pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2016 merek jasa adalah merek yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Perkembangan merek di Indonesia telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini ketika masih dibawah kekuasaan Belanda, di Hindia Belanda berlaku Reglement Industriele Eigendom tahun 1912, setelah Indonesia merdeka dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan dibidang merek.

Kata Kunci: merek, perlindungan hukum, pemegang hak merek, terhadap pelanggaran merek.

A. PENDAHULUAN

Dalam realita kehidupan masyarakat modren, dimana sektor ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat harus menghadapi problematika hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) berupa pelanggaran hak atas merek. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berupa hak atas merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas hak-hak tersebut ditunjukkan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HAKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.¹

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk setiap pemilik merek diharpkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terdaftar mereknya, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak

¹ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.14 No.1 Juli 2016, Hlm.106.

tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali jangka waktu yang sama.²

Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (*Indication Of Origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain, selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya ataupun kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu.³

Adapun ayat yang berkaitan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Merek secara resmi didefinisikan dalam undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indifikasi goeografis. Undang-undang ini

² Meli Hartati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta*, Vol, 11 No. 1 April 2018, Hlm.7.

³ *Ibid.*, Hlm.2.

merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Menurut undang-undang tersebut, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara visual dalam berbagai bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut.⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Perlindungan Hukum Tentang Merek

Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditunjuk untuk kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, diakhiri maupun dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran atas merek terdaftar. Definisi perlindungan tentang merek didasari pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf angka susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Suara, hologram

⁴ Callista Hans dan Charistine S.T. Kansil, “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.6 No.2, Desember 2023, Hlm. 4164.

atau campuran dari 2 atau lebih elemen itu memebdakan barang dan jasa yang produksi oleh barang atau badan hukum dalam aktivitas barang dan jasa.

Undang-undnag nomor 20 tahun 2016 tentang merek mengatur dua cara pendaftaran merek, yaitu pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran dengan cara biasa. Permohonan hak dengan prioritas diatur dalam pasal 9 dan 10 UU merek, sedangkan pengertiannya diatur dalam pasal 1 yang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak otoritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonanan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* atau *Agreement Establishing The World Trade Organization* dalam jangka waktu persetujuan adalah paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima dinegra lain yang merupakan anggota konvensi paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.⁵

Merek juga memberikan jaminan nilai dan kualitas dari barang dan jas yang bersangkutan, hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut. Tetapi kepada konsumen⁶. Langkah hukum dalam menangani pelanggaran merek ketika terjadi pelanggaran merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat buruk, dampaknya tentu akan dirasakan oleh produsen atau pengusaha yang memiliki ha katas merek yang terkena pelanggaran. Sebagai pihak yang dirugikan pemegang hak atas merek tersebut cenderung akan

⁵ Bayu Saputra Dan Widhi Handoko, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN. JKT), *Jurnal Notarius* VOL,16 NO. 1 2023 Hlm.207.

⁶ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet. 1, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2015), Hlm.41.

mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah pelanggaran merek yang mereka hadapi.

2. Upaya Hukum Jika Terjadi Perbuatan Pelanggaran Merek

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal, sebagai pihak yang dirugikan tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek.

Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak ada lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pelaku pelanggaran merek adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Menurut Hukum Perdata

Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

b. Sanksi Menurut Hukum Pidana

Sanksi pidana terhadap melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur

dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memeberikan perlindungan terhadap pergaulan yang terbit dalam dunia usaha, persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal 382bis KUHP.

Pasal 393 ayat (2) KUHP “jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 bulan”. Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau firma orang lain tersebut dengan demikian meskipun ada perbedaanya kecil, tetap masih dapat dihukum. Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain didalam KUHP terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam UU merek.

b. Sanksi Administrasi Negara.

Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual Negara bisa juga menggunakan kekeuasaanya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi Negara yaitu diantaranya melalui pabean, standart industry, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan⁷.

⁷ Fajar Nurcahaya Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Ha Katas Merek Terdaaat Perbuatan Pelanggaran Merek, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 3 No.1, Januari 2014, Hlm.105-106

Regulasi perlindungan merek terkenal di Indonesia mencakup dua tingkatan, yaitu wilayah nasional dan internasional. Pada tingkat nasional aturannya diatur melalui beberapa undang-undang tentang merek, seperti Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang saat ini menjadi dasar hukum untuk perlindungan merek. Di Indonesia, perlindungan hukum untuk suatu merek berlaku setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Rahasia dagang merupakan bidang HKI yang sebelumnya memang telah diatur dalam kategori hukum yang lain bersama hukum tentang rahasia Negara, hukum tentang rahasia pribadi, hukum tentang rahasia hak karya cipta, namun sekarang WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menambahkan rahasia dagang ini dalam deretan HKI khususnya hak kekayaan intelektual industri.⁸

Apabila suatu merek telah dikategorikan sebagai merek terkenal, maka sangat diperlukan suatu perlindungan hukum agar merek tersebut tidak dibajak oleh orang lain ataupun ditiru merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak

⁸ Sita Nur Ramdhani Devi Dan Al Qodar Purwo Sulisty, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia, *Jurnal Of Swara Justisia*, Vol,8 No,2 Juli 2024 Hlm. 264.

pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen.⁹

Macam Sistem Pendaftaran Merek:

- a. Sistem Konstitutif, yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atau sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sistem konstitutif pendaftaran merek, merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak dapat perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek yang adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, pendaftaran merek ini menciptakan suatu hak atas merek tersebut pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.
- b. Sistem Deklaratif, yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Seperti dikatakan bahwa perlindungan merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin terhadap kepastian berusaha

⁹ Muthia Septarina Dan Salamiah, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undangn Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Jurnal Al'adi*, Vol,12 No, 1 Januari 2020 Hlm.94.

bagi produsen. Adanya perubahan sistem yang dianut oleh Indonesia dari semula menganut sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif yang mulai diterapkan dengan berlakunya undang-undang nomor 29 tahun 1992 tentang merek.¹⁰

C. PENUTUP

Berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar ditinjau dari Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dapat terjadi karena merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tersebut dihapus dari daftar umum merek karena telah berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek, penghapusan merek dapat terjadi atas permintaan pemilik merek itu sendiri, melalui inisiatif menteri hukum dan hak asasi manusia setelah menerima rekomendasi dari komisi banding merek, atau sebagai akibat dari gugatan pihak ketiga.

Perlindungan merek tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi pemilik merek terdaftar, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini memastikan bahwa mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan yang asli dan memberikan kepastian hukum terhadap barang yang mereka beli. Terdapat beberapa cara dalam melindungi merek, antara lain melalui pendaftaran merek, perlindungan selama periode terdaftar yang berlangsung selama 10 tahun, yang dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

Gunawati, Anne, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet. 1, (Bandung: PT Raja Grafindo)

Jurnal

Arifin, Zaenal Dan Muhammad Iqbal, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*. Vol,5 No,1.

¹⁰ Zaenal Arifin Dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*. Vol,5 No,1 April 2020, Hlm.53.

- Devi, Sita Nur Ramdhani Dan Al Qodar Purwo Sulisty, 2024, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia, *Jurnal Of Swara Justisia*, Vol,8 No,2
- Gunawati, Anne, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cet. 1, (Bandung: PT Raja Grafindo)
- Hans, Callista dan Charistine S.T. Kansil, 2013, "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Pada Kelas Barang Dan Jasa Yang Sama", *Jurnal Unes Law Review*, Vol.6 No.2, Desember.
- Hartati, Meli Gultom, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta*, Vol, 11 No. 1 April.
- Putra, Fajar Nurcahaya Dwi, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Ha Katas Merek Terdaoat Perbuatan Pelanggaran Merek, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 3 No.1.
- Saputra, Bayu Dan Widhi Handoko, 2023, Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN. JKT), *Jurnal Notarius* VOL,16 NO. 1.
- Semaun, Syahriyah, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.14 No.1 Juli.
- Septarina, Muthia Dan Salamiah, 2020, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undangn Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Jurnal Al'adi*, Vol,12 No, 1.