

Volume 10 Nomor 2 September 2023

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL YANG DITIRU OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Ahmad Wahedani.¹ Yayuk Sugiarti.² Abshoril Fithry.³

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

E-mail: ahmadwahedani02@gmail.com

ABSTRACT

The large level of consumption that makes other industries take advantage of well-known brands to gain profits and make famous brands by imitating or counterfeiting these brands. The circulation of counterfeit or imitation goods (hereinafter referred to as KW) has been widely circulating in the market, the widespread circulation of counterfeit goods has made many parties uneasy. The act that causes this loss is an act of violation of the mark. One of the main issues that can be put forward is what is the responsibility for business actors who imitate well-known brands and how is the legal protection for owners of well-known brands that are imitated. The objectives to be achieved are to find out and analyze the responsibility for business actors who imitate well-known brands and also to find out and analyze how the legal protection for owners of famous brands that are imitated is. The research method used in this thesis research is Normative Jurisdiction. The research method used aims to complete this thesis research. This type of research is normative, namely the type of research that emphasizes the applicable laws and regulations. Responsibilities for business actors who imitate well-known marks in the form of civil law can be sued for compensation because it is an unlawful act to use trademark rights without obtaining prior approval and permission from the owner/holder of the rights to the registered mark. In criminal sanctions according to the provisions of Article 100-102 Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications by trading counterfeit goods using well-known brands.

Keyword: Brand, Business Actor, Violating

ABSTRAK

Tingkat konsumtif yang besar yang membuat industri lain memanfaatkan merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan dan menjadikan merek terkenal dengan cara menirukan atau memalsukan merek tersebut. Peredaran barang palsu atau imitasi (selanjutnya disebut KW) sudah banyak beredar di pasaran, maraknya peredaran barang palsu tersebut membuat banyak pihak resah. Perbuatan yang menimbulkan kerugian ini merupakan perbuatan pelanggaran terhadap merek. Salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu Bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang ditiru. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dan juga untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang ditiru. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Metode penelitian tersebut digunakan bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal berupa perdata dapat dituntut ganti rugi karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik / pemegang hak atas merek terdaftar. Dalam sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal.

Kata Kunci: Merek, Pelaku Usaha, Melanggar

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industrial di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Hasil kemampuan intelektual manusia melahirkan berbagai temuan dalam bidang industry dan teknologi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta. Peran merek dalam dunia pemasaran sangat penting, karena publik sering mengkaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek

tertentu.¹ Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada era perdagangan global seperti sekarang ini, peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan industri dalam negeri. Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari bagi kebanyakan pengusaha, namun sampai saat ini masyarakat masih kurang menyadari akan hal tersebut oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal dengan mendaftarkan hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya pada merek.

Pengusaha mikro-kecil pada umumnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen HKI sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan terhadap produk usahanya. Banyak kejadian, setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak nama usahanya sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI. Ditambah lagi dalam hal kepemilikan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (first to-file) sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang berpeluang memiliki merek tersebut Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image).

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Merek sebagai salah satu dari bagian Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-

¹ Rahmadia Maudy Putri Karina, Rinitami Njtrijani. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang, Volume 1 (2), 195

barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran.

Merek diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, narna, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dirnensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang danlatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusuan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan merek berguna sebagai daya pembeda antara merek dagang atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis. Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka merek memegang peranan penting dalam dunia bisnis.

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.²

Untuk melahirkan sebuah karya atau menciptakan suatu kreasi manusia membutuhkan tenaga, pikiran dan juga biaya serta pengorbanan waktu. Hasil kreativitas dan karya manusia tersebut dapat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi oleh karena itu butuhny perlindungan hukum. Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memeperlancar produksi dalam dunia

² <https://kbbi.web.id/Merek>

perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan Negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu komperatif yang menjurus pada pelanggaran hukum. Jadi berdasarkan hal tersebut dengan adanya perlindungan hukum itu, patutlah aparat penegak hukum memberikan rasa aman kepada penemu/pencipta, pendesai yang telah mengeluarkan biaya, waktu, serta tenaga yang dihasilkannya. Sehingga ia juga diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifitas dan keterampilannya.

Sedangkan Pelanggaran berasal dari kata dasar yaitu langgar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku . Sedangkan pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan: peristiwa itu sudah disidangkan di pengadilan;³ Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.⁴ Pelanggaran disebut juga *wetsdelicten*, yang artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.⁵ Pelanggaran disebut juga *wetsdelicten*, yang artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentang dengan hukum yakni pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang telah di

³ <https://kbbi.web.id/langgar>

⁴ Ibid

⁵ <https://eprints.umm.ac.id/70815/3/BAB%20II.pdf>

tetapkan oleh suatu Negara.⁶ Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dalam hal tindak pidana pelanggaran merek siapapu yang menggunakan merek terdaftar dapat dikenakan sanksi. Dikatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan orang tersebut (1) terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum; (2) mampu bertanggungjawab; (3) melakukan perbuatantersebut denga sengaja atau karena kelalaiannya; (4) tidak ada alasan pemaafan.⁷

Dalam pembuatan artikel ini penulis memberikan 3 alasan yaitu ada alasan sosiologis, filosofis dan yuridis. Alasan “Sosiologis” yaitu yang dimana Sikap masyarakat yang kerap kali memilih “jalan pintas” dalam memenangkan persaingan. Seperti saat ini membuat beberapa banyak produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang mulai marak. Secara ekonomi memang memanfaatkan barang terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut.

Alasan “Filosofis” yaitu terdapat di Konstistusi Tertinggi yaitu Pancasila sila ke-2 (Kedua) yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab sila. Alasan tersebut tidak jauh dari dari 45 butir pancasila sila ke-2 menjungjung tinggi nilai Kemanusiaan dan sila ke-5 (Kelima) yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Alasan tersebut tidak jauh dari 45 butir pancasila sila ke-5 yang berbunyi Tidak Menggunakan Hak Milik Untuk Usaha-usaha yag bersifat Pemerasan Terhadap Orang lain.

Alasan “Yuridis” adanya kekaburan hukum atau norma samar. Karena dalam Undang-undang merek dalam hal pendaftaran merek indonesia yaitu tidak adanya persyaratan secara detail pada merek dan menimbulkan adanya multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hukum

⁷ Nusa, A. dan Darmawati (2022). PokokPokok Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

keseluruhannya. Dalam hal tersebut pada Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek-merek lainnya yang diharapkan menjadi keunikan yang mencerminkan orisinalitas sebuah produk tersebut

Adapun rumusan masalah ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang ditiru. Dan dari masalah yang diteliti adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab bagi pelaku usaha yang meniru merek terkenal dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang ditiru.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung jawab Bagi Pelaku Usaha Yang Meniru Merek Terkenal

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia industri dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat semakin ketatnya persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Dalam dunia perdagangan saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai, malah semakin mengakibatkan ekonomi Negara semakin merosot. Tetapi dalam prakteknya ataupun dalam 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.⁸ Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Secara Umum dapat dipahami bahwa pelanggaran dan peniruan Hak Merek Terkenal memiliki suatu pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain dari terjadinya suatu pelanggaran terhadap Merek Terkenal yaitu terjadinya penurunan kualitas terhadap merek. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu pembajakan merek, pemalsuan merek dan peniruan label/kemasan suatu produk.⁹ Secara Umum dapat dipahami bahwa pelanggaran dan peniruan Hak Merek Terkenal memiliki suatu pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain dari terjadinya suatu pelanggaran terhadap Merek Terkenal yaitu terjadinya penurunan kualitas terhadap merek. Merek cukup memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di dalam dunia usaha banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama merek yang terkenal dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan/meniru Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal.¹⁰ Jika aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat, sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi atau mungkin telah begitu terkenal, hal itu jelas akan mengecewakan para pengusaha yang telah

⁸ Meli Hertati Gultom. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek". Dalam Jurnal Warta, Edisi 56, April 2018, halaman 1-2.

⁹ Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Udayana

¹⁰ Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 78

berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Adanya pembajakan itu, jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Pengusaha akan kecewa dan merasa dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat banyak, dan tiba-tiba mereknya tersebut digunakan atau ditiru oleh orang lain.

Tanggungjawab menurut ranah perdata akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti rugi karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Tertuang dalam Bab III pasal 1365 KUHPer yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Sedangkan tanggung jawab menurut pidana yaitu terdapat di pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100:

1. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lam 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/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (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 kematin manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

1. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan dan keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak yang lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

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).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada si pencipta atau investor untuk memanfaatkan segala nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya dan melarang pihak-pihak lain untuk menikmatinya, kecuali dengan izin dari si pencipta/investor tersebut. Oleh karena itu peranan merek sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek terdaftar maka perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan.

Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Atas dasar hal tersebut di atas merek menjadi suatu hal yang penting untuk dilindungi terhadap pihak pemilik merek yang telah terdaftar. Apabila ada pihak yang

melanggar tentang ketentuan merek seperti memproduksi atau memperdagangkan merek orang lain yang telah terdaftar tanpa izin, maka orang tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya seperti halnya sanksi pidana. Pertanggung jawaban pidana ini tentunya diterapkan sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana merek yang telah dilakukan oleh si pelaku pelanggaran merek tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal yang ditiru

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹¹

Keberadaan merek dimaksudkan untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa yang lain.¹² Tapi Merek sering disalahgunakan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan semata. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan terhadap merek yaitu merek yang sudah terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Dengan Perkembangan internet telah banyak membawa perubahan besar terhadap perekonomian dunia, perubahan tersebut terdapat pada teknik, tata cara dan model bisnis. Pada awal mulanya internet hanya berfungsi sebagai sarana promosi dan komunikasi, kemudian saat ini memiliki perkembangan menjadi sarana untuk seluruh kepentingan sebuah perusahaan.

Salah satu hasil perkembangan internet dalam dunia perekonomian adalah transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik

¹¹ Tim Hukumonline “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses 12 Agustus 2023

¹² Indirani Wauran”Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual” (Tisara Grafika 2017) 7.

lainnya.¹³ Sekarang dengan perkembangan internet yang sangat maju banyak perusahaan menjual hasil produksinya dengan lebel merek terkenal. Dengan perkembangan internet juga banyak orang yang meniru lebel produk terkenal tersebut untuk menjual dengan memboncengi merek terkenal tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Merek sering disalahgunakan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan semata. Praktik membonceng reputasi atau yang dapat disebut dengan istilah passing off merupakan salah satu dari pelanggaran yang sering dijumpai dalam berbagai situs platform marketplace.

Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat dari merek tersebut, merek adalah suatu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pihak yang mendaftarkan mereknya. Praktik passing off biasanya dilakukan terhadap merek terkenal (wellknown mark) dan merek yang telah memiliki reputasi tinggi salah satunya adalah merek asing.

Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhindar dari peniruan oleh orang lain adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut dipakai orang lain secara salah.

Adapun upaya-upaya yang dapat berupa tindakan sebagai berikut:

1. Kepastian
2. Pendaftaran terhadap merek
3. Penolakan pendaftaran oleh kantor merek

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal Kepastian pengaturan 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.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Pasal 1 Ayat (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 diatas, 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.

Penolakan pendaftaran oleh kantor merek melalui undang-undang merek. Mekanisme perlindungan hukum terhadap merek selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permohonan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh kantor merek (pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 20 tahun 2016). Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas oleh pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.¹⁴

Perlindungan hukum bagi pemilik merek terhadap kejahatan peniruan merek itu ada 2 yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif

1. Perlindungan Preventif Merek

Perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal secara sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri.

¹⁴ Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia", Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (1) dan (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Pasal 83

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:

3. Gugatan ganti dan/atau
4. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 76 mengenai pembatalan mereknya

Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.¹⁵

1. Perlindungan Represif Merek

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industry-industri di

¹⁵ Ibid

Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.¹⁶

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pengaturan mengenai merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau lain sebagainya. Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industry-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan yang melanggar merek di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Arti dari terdaftar yaitu telah melalui tahapan permohonan dengan proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan juga proses pemeriksaan substantif serta telah memperoleh persetujuan menteri untuk menerbitkan sertifikat. Karena sejatinya Negara hanya dapat memberikan hak atas merek kepada seseorang apabila sudah mendaftarkan mereknya dan juga membuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan merek.

Maka dari itu bagi setiap pemilik merek agar dapat mendaftarkan merknya ke Dirjen Haki yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali

¹⁶ Loc. cit

untuk jangka waktu yang sama. Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Perlindungan hukum berdasarkan sistem first to file principle diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif.¹⁷ Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (Well-known Mark), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.¹⁸

4. KESIMPULAN

Mengenai akibat hukum bagi pelanggar Hak atas Merek bentuk tanggungjawabnya berupa perdata dan pidana. Tanggungjawab berupa perdata dapat dituntut ganti rugi karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Dalam sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal. Perlindungan yang diberikan bagi merek terkenal terdaftar tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Secara preventif diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (1) dan (2), Penjelasan Pasal 76, sedangkan secara represif Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi.

¹⁷ Meli Hertati Gultom “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. Jurnal Warta Dharmawangsa Edisi : 56 April 2018 | ISSN 1829-7463

¹⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, hal. 58.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Nusa, A. dan Darmawati (2022). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Malang: Setara Press
Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 78
Indirani Wauran”Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual” (Tisara Grafika 2017) 7.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

JURNAL

Rahmadia Maudy Putri Karina, Rinitami Njtrijani. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang, Volume 1 (2), 195

Meli Hertati Gultom. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. Dalam Jurnal Warta, Edisi 56, April 2018, halaman 1-2.

Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Udayana

Meli Hertati Gultom “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. Jurnal Warta Dharmawangsa Edisi : 56 April 2018 | ISSN 1829-7463

Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, hal. 58.

Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia”, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

INTERNET

Tim Hukumonline “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

Diakses 12 Agustus 2023

<https://eprints.umm.ac.id/70815/3/BAB%20II.pdf>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hukum

<https://kbbi.web.id/Merek>

<https://kbbi.web.id/langgar>