

## Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek yang Sudah Terdaftar

Ardiansyah<sup>1</sup>, Dwi Atmoko<sup>2</sup>, Melanie Pita Lestari<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 13, 2024

#### Keywords:

Legal Protection, Brand, Intellectual Property



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Merek bukan hanya sekadar gambaran bagi produsen atau nama baik bagi sebuah perusahaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Setiap produsen dalam kegiatan bisnisnya tak dapat menghindari penggunaan merek dagang sebagai identitas yang mencirikan produk atau jasanya. Identitas merek menciptakan ciri khas yang membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan merek perusahaan lainnya, seringkali memunculkan potensi sengketa merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Ditemukan dalam penelitian bahwa pendaftaran merek dapat berakhir karena habisnya masa berlakunya, penghapusan atas permintaan dari pemilik merek, penghapusan atas prakarsa Menteri sesudah direkomendasikan dari Komisi Banding Merek, serta penghapusan karena gugatan dari pihak ketiga. Perlindungan merek dimulai sejak pendaftaran dan berlaku selama 10 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan untuk periode yang sama. Proses hukum melibatkan gugatan perdata, tuntutan pidana, serta tuntutan hukum, sementara tindakan administratif mencakup penolakan dan pembatalan pendaftaran merek.

### ABSTRACT

*A brand is an image for a manufacturer and a good name for a company, but it is also part of a business strategy. There is no manufacturer that does not use a trademark as an identity for the products it produces or the services it provides. The identity of a brand is a distinguishing characteristic and differentiates a company's brand from other company brands. Therefore, brand disputes often arise. The research method used is normative juridical. As a result of this research, it was found that trademark registration can end due to the expiry of the validity period of the trademark, deletion of a trademark due to the trademark owner's own request, deletion of a registered trademark at the initiative of the Minister after receiving a recommendation from the Mark Appeal Commission, and deletion of a trademark due to a lawsuit from a party third. Trademark protection exists from the moment of trademark registration and trademark protection is valid for 10 years during the period of trademark registration and can be extended for the same period. Lawsuits are filed for either civil lawsuits, criminal charges or lawsuits. Administrative action in the form of rejection and cancellation of trademark registration.*

### PENDAHULUAN

Perdagangan adalah kegiatan bisnis yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, memasuki fase yang semakin dinamis di tengah era globalisasi. Peran merek menjadi semakin krusial bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Bukan hanya sebagai sebuah label, merek juga berfungsi sebagai penanda yang signifikan untuk barang dan jasa yang diperdagangkan.

Pemahaman mengenai merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual (HAKI) menjadi semakin jelas ketika melibatkan konsep hak merek dalam konteks temuan-temuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti hak cipta. Hak merek, yang merupakan bagian integral dari Hak Milik Intelektual, muncul dari aspek-aspek kreatif dalam suatu produk atau layanan, seperti desain logo atau tata huruf yang unik. Perbedaan hak merek dengan hak cipta dalam bidang seni menjadi terang benderang; hak merek melindungi bukanlah aspek seni itu sendiri, melainkan mereknya beserta hak-hak yang terkait, dan perlindungannya terbatas pada penggunaan atau pemakaian merek tersebut pada produk-produk yang dipasarkan serta memiliki nilai ekonomis.<sup>1</sup> Pentingnya merek bagi produsen/perusahaan tidak dapat diabaikan, karena merek bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga mencerminkan citra dan reputasi perusahaan. Merek menjadi lebih dari sekadar nama; ia menjadi

<sup>1</sup> Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.

ekstensi dari strategi bisnis suatu perusahaan. Setiap produsen/perusahaan, tanpa terkecuali, menggunakan merek sebagai alat untuk memberikan identitas pada barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Merek bukan hanya sebuah label, melainkan representasi dari nilai-nilai perusahaan yang diwujudkan dalam produk atau layanannya. Identitas yang termanifestasikan dalam merek tidak hanya sebagai penanda, tetapi juga sebagai pembeda di antara merek suatu perusahaan dengan yang lainnya.

Pengertian merek di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan definisi merek sebagai “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.”<sup>2</sup> Merek memiliki peran yang sangat penting dalam membedakan antara barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain yang sejenis. Lebih dari sekadar tanda pengenalan, merek menjadi suatu identitas yang memberikan ciri khas pada barang dan jasa, serta menandakan asal-usulnya dari produsennya. Dengan kata lain, merek bukan hanya sekadar label, melainkan sebuah lambang yang mencerminkan kepribadian atau individualitas dari hasil usaha suatu perusahaan ketika diperdagangkan di pasaran.<sup>3</sup>

Hak eksklusif atas suatu merek merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilikinya, memberikan kewenangan untuk menggunakan merek tersebut secara sendirian atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk memperoleh hak eksklusif ini, diperlukan mekanisme pendaftaran yang wajib dilaksanakan dan diawasi oleh negara. Pendaftaran merek menjadi suatu prosedur yang penting, mengingat sifatnya yang bersifat wajib (*compulsory*). Proses pendaftaran merek melibatkan interaksi antara pemilik merek dan pihak berwenang di negara terkait. Pemberian hak eksklusif oleh negara mencerminkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap identitas merek. Pemilik merek perlu memastikan bahwa mereknya didaftarkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan resmi dari pemerintah. Merek berhak digunakan oleh siapapun.<sup>4</sup>

Strategi bisnis tidak hanya terbatas pada penyelesaian tantangan seputar pemasaran produk atau jasa serta penentuan standar kualitas yang tepat. Lebih dari itu, strategi bisnis juga merangkum langkah-langkah untuk melindungi merek suatu produk atau jasa dari tekanan pesaing di pasar. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis yang kompetitif, persaingan tidak hanya berkutat pada upaya menarik konsumen semata, tetapi juga pada pengajuan permohonan pendaftaran merek untuk setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Proses persaingan di pasar tidak hanya melibatkan pertarungan untuk mendapatkan perhatian konsumen, melainkan juga perlombaan untuk memperoleh hak eksklusif atas merek. Merek yang dibuat dengan nama yang menarik, mudah diingat, dan dapat dikenali dengan cepat memiliki keunggulan tertentu.

Ini telah menjadi topik hangat di seluruh dunia dan berkembang pesat sebagai sebuah merek. Memang benar, merek komunitas merupakan topik diskusi yang sedang berlangsung di tingkat nasional dan internasional. Sayangnya, masih terjadi pelanggaran merek. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa merek merupakan hasil pemikiran manusia dan memerlukan perlindungan hukum. Perkembangan dunia usaha yang melibatkan permasalahan merek, seperti yang disebutkan di atas, sebenarnya memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dijamin adalah pengaturan merek yang tepat. Bentuk perlindungan hukum lainnya juga tersedia melalui penegakan hukum. Perlindungan hukum juga mungkin diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak merek dagang dari perusahaan yang didaftarkan.

Merek memiliki peran yang sangat khusus dalam mengenalkan produk suatu perusahaan, yang jauh lebih mendalam daripada sekadar menciptakan kesadaran akan keberadaan produk tersebut. Fungsi utama merek terletak pada kemampuannya sebagai ciri khas yang membedakan barang dan/atau jasa suatu perusahaan, menciptakan standar tertentu di dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Pentingnya merek tidak hanya sebatas pada memberikan identitas visual, namun merek juga memengaruhi posisi perusahaan dalam persepsi konsumen. Kualitas yang dihadirkan oleh suatu merek secara langsung memengaruhi bagaimana merek tersebut ditempatkan dalam pikiran konsumen. Oleh karena itu, merek menjadi cermin dari kualitas perusahaan itu sendiri. Selain sebagai pengenalan produk, merek memiliki peran krusial dalam dunia periklanan dan pemasaran. Masyarakat sering kali mengasosiasikan citra, kualitas, dan reputasi suatu produk atau jasa dengan merek tertentu. Merek bukan hanya sekadar sebuah nama atau logo, melainkan

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>3</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). hal. 28.

<sup>4</sup> Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.

suatu entitas yang membawa nilai-nilai dan karakteristik yang diinginkan oleh konsumen. Yang mana sering kali membuat produk menjadi lebih mahal dan bahkan lebih berharga dibandingkan perusahaan itu sendiri.<sup>5</sup>

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya terjadi melalui pemalsuan produk atau jasa yang mirip dengan aslinya, tetapi juga atas nama merek terdaftar tersebut. Misalnya, adanya dugaan pidana penggunaan merek dagang secara curang yang benar-benar identik dan/atau pada dasarnya mirip dengan merek terdaftar dengan barang dan/atau jasa serupa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen, namun juga produsen asli merek terdaftar tersebut.

Perilaku ini sangat merugikan pemilik merek. Hal ini karena persaingan tidak sehat (produk palsu dan tiruan dari merek terkenal) mengakibatkan penurunan penjualan dan akibatnya diharapkan keuntungan dari merek terkenal. Kepercayaan masyarakat terhadap merek bahkan bisa menurun karena konsumen percaya bahwa merek yang tadinya dianggap berkualitas baik justru mengalami penurunan kualitas. Tidak hanya itu, pelanggaran merek menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi konsumen. Barang dan jasa yang diterima konsumen biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan merek asli ternama, dan dalam beberapa kasus produk palsu tersebut membahayakan kesehatan dan nyawa konsumen.

## LANDASAN TEORITIS

Untuk membahas penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, landasan yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mungkin dirugikan oleh pihak lain dimiliki oleh teori perlindungan hukum. Menurutnya, esensi dari perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak dasar individu, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diamanatkan oleh hukum.<sup>6</sup>

Pandangan Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra mengenai teori perlindungan hukum lebih mengarah pada konsep perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang mampu mengantisipasi potensi kerugian dan memberikan perlindungan secara proaktif, bukan hanya sebagai respons terhadap kerugian yang telah terjadi. Perspektif Sunaryati Hartono menekankan bahwa hukum menjadi suatu kebutuhan bagi mereka yang secara sosial, ekonomi, dan politik masih lemah atau belum kuat. Perlindungan hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan keadilan sosial kepada kelompok yang memerlukan bantuan, sehingga kesenjangan sosial dapat diatasi melalui upaya perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum.<sup>7</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sistem hukum untuk mengatasi pelanggaran, yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni:<sup>8</sup>

#### a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diciptakan dengan tujuan untuk secara proaktif mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, telah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menjamin stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, produk yang memiliki indikasi geografis harus menjalani proses pendaftaran terlebih dahulu. Tahapan preventif ini melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam menyusun daftar produk potensial dengan indikasi geografis di wilayah masing-masing. Langkah preventif ini menjadi penting karena berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran terhadap indikasi geografis. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum melalui pendaftaran menjadi suatu langkah preventif yang strategis dalam mencegah kemungkinan pelanggaran dan menjaga integritas serta nilai ekonomi produk tersebut.

#### b. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk upaya hukum yang dirancang untuk menangani suatu sengketa yang telah terjadi.

Perlindungan hukum represif terutama difokuskan pada pelanggaran hak atas merek dan indikasi geografis. Dalam menghadapi situasi ini, terdapat dua jalur yang dapat diambil untuk melaksanakan

<sup>5</sup> Damian, Eddy, dkk. Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). (Bandung: Alumni. 2003), hal. 131

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", (Bandung: Alumni, 1991), hal. 55.

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hal. 19.

perlindungan represif, yaitu melalui jalur gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Pada jalur gugatan perdata, pemilik merek terdaftar dan indikasi geografis memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak tersebut. Gugatan ini dapat berwujud dalam tuntutan ganti rugi atau penghentian segala bentuk perbuatan yang terkait dengan penggunaan merek dan indikasi geografis tersebut. Dengan demikian, pemilik merek dan indikasi geografis dapat meminta pengadilan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan mendapatkan ganti rugi yang dianggap pantas. Selain itu, perlindungan hukum represif juga dapat ditempuh melalui jalur tuntutan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo mengenai Perlindungan Hukum, esensi dari konsep ini terletak pada upaya memberikan perlindungan kepada seseorang yang memiliki hak terhadap kepentingan-kepentingannya yang telah diamanatkan oleh hukum. Dengan demikian, teori perlindungan hukum ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam konteks perlindungan bagi pemilik merek terkenal. Perlindungan hukum, jika dihubungkan dengan pemilik merek terkenal, memiliki tujuan utama untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal dari kemungkinan pelanggaran hak merek.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan ketentraman dan ketertiban di dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan kepastian hukum memancarkan sifat-sifat yang sangat penting, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang bersifat universal, berlaku bagi setiap individu tanpa kecuali

Kepastian hukum, dalam konteksnya, berfokus pada perilaku yang tampak atau lahiriah dari individu, tanpa mempertimbangkan apakah sikap batin mereka baik atau buruk. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah bagaimana tindakan nyata atau perbuatan lahiriah seseorang tercermin dalam tatanan hukum. Pada intinya, kepastian hukum tidak mengenai penilaian terhadap kebaikan atau keburukan sikap batin, melainkan lebih kepada bagaimana sikap batin tersebut diwujudkan dalam perbuatan yang dapat diamati secara konkret.

Kepastian dalam hukum dapat dicapai apabila sistem hukum didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tidak memiliki ketentuan yang saling bertentangan. Landasan undang-undang tersebut seharusnya merujuk pada realitas hukum yang ada, dan dalam penyusunannya tidak boleh terdapat istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan dengan berbagai interpretasi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka hukum yang kokoh dan tidak meruncing pada ambiguitas, sehingga dapat memberikan kepastian yang maksimal. Kepastian dalam hukum tidak hanya mencakup ketiadaan konflik antar ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga merujuk pada arti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menentukan kedudukan atau posisi mereka dengan jelas. Dengan kata lain, kepastian hukum menciptakan suatu landasan yang stabil bagi penyelesaian konflik atau perselisihan, memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Gustav Radbruch mengemukakan pandangannya terkait dengan perkembangan hukum dalam suatu negara, dengan menyoroti dua dimensi pengertian penting mengenai kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menurutnya, menjamin kepastian oleh karena hukum merupakan tanggung jawab utama dari sistem hukum itu sendiri. Radbruch menganggap bahwa keberhasilan hukum dalam menjamin kepastian dalam berbagai hubungan kemasyarakatan merupakan indikator kunci dari kegunaan atau efektivitas hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum yang mampu memberikan jaminan terhadap kepastian dalam hubungan kemasyarakatan dapat dianggap sebagai hukum yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu tugas utama hukum adalah memastikan keberlangsungan kepastian hukum dalam berbagai hubungan yang terbentuk di dalam masyarakat. Kehadiran kepastian hukum memiliki peran penting dalam mencegah masyarakat dari perilaku sewenang-wenang, yang mungkin timbul apabila hukum dianggap tidak pasti atau tidak jelas. Kepastian hukum juga mendasari prinsip legalitas, menjadi landasan untuk mewujudkan asas hukum yang adil dan dapat dipercaya. Sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum dalam suatu negara, kepastian hukum memiliki kemampuan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Dari perspektif normatif, kepastian hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu peraturan dapat dirumuskan dan diundangkan dengan tegas, mengatur dengan jelas dan logis. Keterjelasan disini mencakup ketidakmungkinan terjadinya keraguan, sementara logika menghindarkan konflik dan kebingungan normatif di dalam sistem norma yang satu dengan norma lainnya.

---

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia* Cet. Ke-6, (Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1959), hal. .26.

Ketika sebuah peraturan dibuat secara pasti, mengatur dengan jelas dan logis, hal ini memberikan dasar normatif yang kuat. Jelasnya peraturan menciptakan kepastian tanpa menimbulkan keragu-raguan, sementara logisnya peraturan menghindarkan adanya konflik dan ketidakjelasan normatif di antara norma-norma yang ada. Ketidakpastian aturan hukum dapat menimbulkan kekaburan norma, membuka peluang terjadinya multi-tafsir terhadap suatu ketentuan dalam aturan yang berpotensi memunculkan interpretasi yang beragam dan bahkan konflik dalam penerapannya.

## **METODE PENELITIAN**

Dengan merujuk pada judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, serta dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat, penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang secara spesifik dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengandalkan kajian pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data primer.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar***

Diberikan oleh pemerintah, hak merek merupakan bentuk hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek yang telah terdaftar, memberikan keistimewaan selama periode waktu tertentu. Pemilik merek dapat menggunakan mereknya dalam operasional bisnis dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, membuka peluang kerja sama bisnis yang dapat meningkatkan visibilitas dan nilai merek. Hak merek merupakan hak eksklusif karena merupakan hasil pemikiran manusia dan tidak semua orang dapat menciptakan karya yang bermerek. Oleh karena itu sudah sepantasnya setiap pemilik merek dilindungi hak eksklusifnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, merek dagang adalah simbol-simbol yang direpresentasikan secara grafis dalam dua dan/atau tiga dimensi berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, dan lain-lain. Dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, dimensi dapat diwakili oleh suara, hologram, atau kombinasi dua elemen atau lebih. Hal ini bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum.<sup>11</sup>

Agar memberikan diferensiasi atas barang dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan, merek yang dilindungi dapat terdiri dari berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut meliputi teks dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, dua dimensi, dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Semua elemen ini digunakan sebagai representasi merek yang dilindungi dalam konteks perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>12</sup>

Dalam kerangka hukum merek yang berlaku di negara kita saat ini, terdapat penentuan status merek yang dikenal sebagai merek terkenal, yang dapat diidentifikasi melalui rujukan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Merek tahun 2016.

Hak atas merek dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Kedua kategori ini memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya dan memberikan perlindungan terhadap aset merek dengan cara yang disesuaikan dengan jenis produk atau layanan yang diidentifikasikan oleh merek tersebut. Merek Dagang, sebagai jenis hak merek pertama, adalah merek yang diterapkan pada barang yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Tujuan utama dari Merek Dagang adalah untuk membedakan produk tersebut dari barang sejenis lainnya yang ada di pasar.<sup>13</sup>

Pada ketentuan Pasal 1 butir 4, terdapat pengertian mengenai Merek Kolektif yang dapat ditemui. Merek Kolektif dijelaskan sebagai jenis merek yang diterapkan pada barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik serupa terkait sifat, ciri umum, dan mutu dari barang atau jasa yang akan dijual. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan merek ini dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang atau badan hukum, yang kemudian menjadikan Merek Kolektif sebagai alat identifikasi yang membedakan produk atau layanan yang dimilikinya dengan produk atau layanan sejenis lainnya di pasaran.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa maka di dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek 2016 mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.

<sup>11</sup> Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 butir (1)

<sup>12</sup> Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 2 butir (3)

<sup>13</sup> Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 butir (2) dan (3)

<sup>14</sup> Undang-Undang Merek nomor 20 Tahun 2016, Pasal 83

- 1) "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:
  - a. gugatan ganti dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Undang-Undang Merek tahun 2016, berbeda dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Merek Tahun 2011. Dalam versi terbaru ini, terdapat regulasi yang mengizinkan pemilik merek terkenal untuk mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini merupakan perbedaan signifikan yang tidak diatur dalam versi sebelumnya dari Undang-Undang Merek.

Pasal 84 ;

- 1) "Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- 2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85 ;

- 1) "Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- 4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- 6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan."

### ***Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek***

Pelanggaran merek dapat terjadi jika pemilik merek terdaftar tidak memberikan persetujuan kepada pelanggar merek. Dalam hal ini, kurangnya izin mengacu pada tidak adanya perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dan pelanggar. Umumnya pelanggaran merek dagang terjadi ketika seseorang yang bukan pemilik menggunakan merek dagang dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, "Pelindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014.hlm. 474.

Perjanjian lisensi bukanlah pengalihan hak, melainkan perjanjian yang mengalihkan hak dari pemilik merek kepada pihak lain dengan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>16</sup>

Perjanjian lisensi diperlukan bagi para pihak untuk menggunakan merek dagang terdaftar dengan izin dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka bukan merupakan pelanggaran merek dagang. Namun, jika ada pelanggaran merek dagang, itu adalah tindakan ilegal dan terdakwa diduga menyalahgunakan, meniru, atau menjiplak reputasi merek dagang terdaftar untuk keuntungan bisnis, sehingga mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau kondisi apa pun terhadap penggugat serta menciptakan persaingan tidak sehat dan menipu serta menyesatkan konsumen. Tindakan pelanggaran merek dagang dianggap sebagai pelanggaran merek karena melanggar hukum. Unsur-unsur kegiatan melawan hukum antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Evaluasi terhadap kemiripan pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan yang muncul akibat adanya unsur yang mendominasi antara suatu merek dengan merek lainnya. Penilaian ini berfokus pada identifikasi unsur yang bersifat dominan dan mampu menciptakan kesan adanya kesamaan antara keduanya. Kesamaan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari bentuk, penempatan, cara penulisan, hingga kombinasi berbagai unsur dalam merek tersebut. Tidak hanya itu, persamaan juga dapat mencakup aspek bunyi ucapan, di mana suara atau sebutan merek tersebut.<sup>18</sup> Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah merek yang melanggar secara substansial mirip dengan merek pemilik merek terdaftar.

Jika terbukti bahwa pelanggaran hak atas merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, hal ini mencerminkan adanya unsur itikad tidak baik dari pihak pelanggaran hak atas merek. Faktor persamaan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan yang kuat dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran. Salah satu tindakan yang dapat diambil sebagai sanksi adalah pembatalan merek yang dimiliki oleh pelanggaran tersebut. Proses pembatalan merek terhadap merek pelanggaran melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada yang menunjukkan persamaan tersebut. Pembatalan merek menjadi langkah serius untuk menegakkan keadilan dalam melindungi hak dan identitas merek yang sah. Dalam hukum merek, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika terdapat persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.<sup>19</sup>

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis namun memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Tindakan pemboncengan yang dilakukan oleh pelanggaran hak atas merek memberikan indikasi bahwa dalam permohonan pendaftaran merek tersebut tidak terdapat itikad baik. Penting untuk dicatat bahwa itikad baik seharusnya menjadi prinsip yang melekat pada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Indikasi tidak memiliki itikad baik, yang ditunjukkan oleh pemohon, dapat diartikan sebagai niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik orang lain demi kepentingan usahanya. Ketika pemohon pendaftar merek tidak beritikad baik, hal ini dapat menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Pada dasarnya, pemohon yang beritikad tidak baik dapat menciptakan situasi yang mengecoh atau bahkan menyesatkan konsumen.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, agar pemilik merek terdaftar tidak mengalami kerugian yang besar dikemudian hari akibat keberadaan merek yang dimiliki oleh pelanggaran merek, maka perlu diputuskan untuk membatalkan merek yang dimiliki oleh pelanggaran merek tersebut. Dan itikad buruk ini berarti merek pelanggaran tidak memenuhi persyaratan substantif pendaftaran merek. Apabila pemilik merek terdaftar

<sup>16</sup> Ferdian, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 124.

<sup>17</sup> Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012, hlm. 6.

<sup>18</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

<sup>19</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>20</sup> Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mempunyai bukti adanya kerugian yang diakibatkan oleh kehadiran merek pelanggar, maka pelanggar merek berhak memberikan ganti rugi berupa ganti rugi materil maupun imateril dan/atau penghentian seluruh produk terkait tindakan pelanggar merek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 83 ayat (1) bahwa “pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memenuhi gugatan ganti rugi serta penghentian seluruh produk milik pelanggar merek.”

## SIMPULAN

Pemilik hak merek yang sah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum represif, gugatan dapat diajukan berdasarkan Pasal 83(1) UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis 20/2016. Pelanggar merek dagang kemudian harus terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dan jika terbukti harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dapat dibuktikan bahwa pelanggar merek mempunyai niat jahat terhadap merek terdaftar dan pelanggar merek telah menyebabkan serangkaian kerugian pada merek terdaftar serta harus membayar ganti rugi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pembatalan merek.

## SARAN

Pengaturan merek dalam Undang-Undang Merek baru No.20 Tahun 2016 berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkemuka. Mengingat undang-undang ini baru berlaku dan terdapat perubahan terhadap undang-undang ini, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami perubahan undang-undang merek khususnya mengenai perlindungan merek terkenal dan permohonan sanksi pidana atas pelanggaran hak merek terkenal. Mengatasi pelanggaran merek dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini harus melindungi pemilik merek dagang. Namun pelanggaran terhadap merek terkenal masih terjadi dan memerlukan optimalisasi dan kelanjutan kegiatan penegakan hukum.

## REFERENSI

- Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.
- Damian, Eddy, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). (Bandung: Alumni. 2003), hal. 131
- E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6, (Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1959), hal. 26.
- Ferdian, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 124.
- Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, “Pelindungan Merek terhadap Framing, Meta Tag, dan Deep Linking Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2014.hlm. 474.
- Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”,Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180
- Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hal. 19.
- Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 1, 2012, hlm. 6.
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal.359
- Satijipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.
- Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 55.
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Merek, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). hal. 28.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis