

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR
TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT KETENTUAN HUKUM
MEREK INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF REGISTERED BRAND RIGHTS
AGAINST MARK INFRINGEMENT ACCORDING TO INDONESIAN MARK LAW
PROVISIONS*

Eko Alamsyah

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
ekoalamsyah@gmail.com

Yudi Arkara Oktobera

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
yudiarkara@gmail.com

Susiswo

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum bagi merek terkenal masih belum memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut: penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam UU merek. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya hukum penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan yang berlaku di bidang merek serta mengkaji secara lebih mendalam dan mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan sudah dikenal di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merk adalah factor hukumnya sendiri, factor aparat direktorat merk, dan factor teknologi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemegang Hak Merek; pelanggaran Merek

Absract

Legal protection for well-known brands is still not satisfactory, this can be seen from the following: the imposition of criminal sanctions for perpetrators of crimes in the field of trademarks is relatively light when compared to the criminal sanctions contained in the trademark law. In order to provide more certainty and legal protection to holders of well-known foreign trademarks, legal remedies are needed to resolve violations of rights to registered trademarks that harm trademark rights. This research approach uses normative juridical research or normative legal research, where the approach to the problem is carried out by

synchronizing the legislation in force in the field of marks and examining in more depth and detail the provisions relating to legal protection of well-known and already established brands. known in the community. The factors that influence the enforcement of brand law are the legal factor itself, the brand, the brand directorate apparatusgy factor.

Keywords: *Legal Protection; Brand Rights Holders; Brand infringement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di kacamata masyarakat internasional, merupakan lahan yang subur bagi pelaku bisnis curang dengan melakukan pembajakan, meniru ataupun memakai nama merek yang sudah cukup terkenal karena masih lemahnya sistem penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual terutama pada merek. Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat Internasional terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek asing di Indonesia, maka Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek guna untuk menyesuaikan perkembangan globalisasi. Dalam pengaturan HAKI di Indonesia adalah yang terburuk di Asia, baik dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HAKI.¹

Pada masyarakat Indonesia ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label minded*), apalagi kalau itu merek terkenal.² Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka lebih memilih barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun mereka tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang harganya lebih mahal. Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing.

Hal itu menyebabkan pemilik asli merek terkenal asing dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omzet penjualan barang atau jasanya. Disisi lain masyarakat juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya. Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.

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

¹Kompas, harian pagi, Soal HAKI Indonesia Terburuk di Asia, 9 Maret 2004. diakses 28 mei 2018.

² Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal: 51.

puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.³

Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (*wellknown trademarks*).⁴ Oleh Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, perlindungan hukum bagi merek terkenal belum diatur didalamnya. Kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

Salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran merek asing di Indonesia, khususnya merek asing yang sudah terkenal adalah disebabkan karena lemahnya sistim hukum yang ada dalam praktek penegakan hukum, sehingga banyak kasus-kasus pelanggaran merek asing yang terjadi di Indonesia telah menciptakan satu *image negative* tentang ketidakpastian hukum Indonesia.. Hal itu pernah menjadi dasar keputusan hakim pada kasus pelanggaran merek dagang NIKE, dimana merek terkenal asing itu telah didaftarkan untuk pertama kali ke kantor merek oleh pengusaha lokal dengan itikad tidak baik. Padahal menurut pengetahuan secara umum merek tersebut adalah merek terkenal asing. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang.⁵ Lambat laun fungsi merek sebagai jaminan kualitas menjadi tumpuan para pengusaha untuk meningkatkan perdagangan. Walaupun sebenarnya fungsi merek adalah untuk menunjukkan kepemilikan dan untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum yang memakai baju dengan merek GIANTS dirubah menjadi ganti presiden dengan tetapi masih menggunakan merek GIANTS, sehingga membingungkan konsumen GIANTS. Dengan adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal, Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatasi pembajakan-pembajakan merek terkenal. Namun dalam praktek pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan.⁶ Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merek-merek terkenal.⁷

Selain itu peranan aktif dari pemilik merek terkenal asli untuk mengajukan permohonan pembatalan merek atas pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha lokal yang mempunyai itikad tidak baik sangat diperlukan. Apalagi UUM yang baru sudah merubah sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif dalam perlindungan hukum terhadap merek sehingga lebih menjamin kepastian hukum.⁸

³Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, *36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia Seri 2*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal: 43

⁴ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal: 91.

⁵ M. Djumhani dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknyadi Indonesia)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hal: 143.

⁶ Insan Budi Maulana, *Op cit*, hal: 170

⁷ Insan Budi Maulana, *Loc cit*.

⁸Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995.

Kenyataannya, perlindungan hukum bagi merek terkenal masih belum memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut: penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam UUM.⁹ Dalam KUHP ancaman pidananya paling lama hanya satu tahun empat bulan dan denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam UUM ancaman pidananya lebih berat, misalnya saja tindak pidana menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain hal tersebut, pihak yang dirugikan juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pada pelaku kejahatan di bidang merek. Dengan alasan pembajakan merek terkenal yang semakin banyak terjadi di pasaran maka perlindungan hukum bagi merek terkenal khususnya merek terkenal asing terhadap pelanggaran merek sangat membutuhkan penanganan yang lebih bijaksana.

Prinsip-prinsip Hukum yang menyangkut perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya menekankan betapa pentingnya perlindungan suatu hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis, seperti merek, paten, desain industri dan hak cipta. Karena itu pengguna secara melawan hukum atas hak-hak tersebut merupakan pelanggaran yang dapat di gugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Tindakan meraih keuntungan dengan membonceng reputasi merek dari produk yang telah berhasil, dasarnya dilandasi dengan itikad baik, dan dapat di duga merupakan perbuatan yang ada maksud untuk menyesatkan pihak lain (konsumen). Situasi kondusif bagi penciptaan suatu kepastian hukum dan pengayoman atau perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, khususnya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. Pelanggaran hak atas merek terdaftar setelah adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya di Kota Balikpapan masih relatif cukup besar begitu juga dengan keadaan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis yang dituangkan dalam penelitian dengan judul: “Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan yang berlaku di bidang merek serta mengkaji secara lebih mendalam dan mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan sudah dikenal di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara

⁹ Insan Budi Maulana, Op cit, hal: 132.

renci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawentahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁰

Perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum.

Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan, Hukum diperlukan untuk pengidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama.¹¹ Keistimewaan hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Sanksi pada hakikatnya adalah reaksi hukum atas perbuatan warga masyarakat yang tidak seharusnya.¹² Tujuan hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.¹³

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

¹¹ Ishaq, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm. 139.

¹³ Zainal Asikin, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Mataram, hlm. 19.

manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identic dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, *individualistic*, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamini Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlawben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹⁴

2. Konsep Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum. Menurut Subekti¹⁵. Pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) atau padanan kata *Intellectual Property Rights* adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

HAKI dahulu dikenal sebagai Hak Milik Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual merupakan terjemahan langsung dari “*Intellectual Property*”. Selain istilah “*Intellectual Property*” juga dikenal dengan istilah “*intangible Property*”, “*Creative Property*”, dan “*Incorporeal Property*”. Di perancis orang mengatakannya sebagai “*Property Intellectuelle*”, dan “*Propriete Industrielle*”. Di Belanda biasa disebut “Milik Intelektual” dan “Milik Perindustrian”. *World Intellectual Property Organization* atau WIPO sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah *Intellectual Property* yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain karya kesusastraan, artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*commercial names and disignation*), dan perlindungan terhadap permainan curang. Pemilikan HAKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang bias dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Menurut W.R Cornish yang dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah¹⁶ idea termasuk

¹⁴ E-jurnal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf, diakses terakhir pada tanggal 23 April 2019 pukul 21:06.

¹⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 1993, hal: 60

¹⁶ Muhamad Djumhan dan R. Djubaedillah, Op Cit, hal: 20

hasil kemampuan intelektual : “Milik Intelektual melindungi pemakaian idea informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi”.

3. Konsep Tentang Merek

Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan oleh undang undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan sebagai berikut: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek berfungsi sebagai tanda pada produk (barang atau jasa) yang diperdagangkan. Misalnya merek GIANTS dengan tulisan GIANTS warna hijau ada titik merah dan latar kuning yang merupakan merek dagang dan nama perniagaan dari GCH Retail (Malaysia) Sdn Bhd (beroperasi dengan nama dagang Giant) adalah jaringan toko swalayan asal Malaysia yang memiliki gerai di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Kamboja, suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Malaysia. Hal itu berarti antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang dan jasa yang sejenis harus berbeda. Suatu merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya.

Pada awalnya merek digunakan oleh manusia untuk dibubuhkan secara fisik kepada benda dengan maksud untuk menunjukkan asal-usul atau pada kepemilikannya. Perkembangan merek yang pertama kali adalah dipisahkannya merek menurut fungsinya yang spesifik. Fungsi merek sebagai tanda untuk menghubungkan produk tertentu dengan sumbernya sekaligus dipakai karena bias membedakan dari penghasil barang lainnya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang-barang menjadi semakin luas. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek sebagai alat untuk membedakan asal-usul barang, kualitasnya, dan untuk menghindarkan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.¹⁷ Berkembangnya perdagangan barang antar negara akibat dari perluasan pasar menyebabkan pemasaran dari suatu produk melewati batas-batas negara. Keadaan ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional. Tahun 1883 di Paris dibentuk suatu konvensi mengenai hak milik perindustrian yang kemudian menjadi tonggak sejarah dimulainya perkembangan perlindungan merek secara internasional.

Pengaturan hukum merek di Indonesia pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian pada masa sebelum kemerdekaan yaitu dalam “*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*”, Stb. 545 Tahun 1912. Sistem yang dianut *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* adalah deklaratif. Sistem deklaratif tidak menerbitkan hak, tetapi hanya memberikan sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau preemption iuris yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Pendaftaran merek hanya digunakan untuk

¹⁷ Muhamad Djumhan dan R, Djubaedillah, *Op Cit*, hal: 149

memudahkan pembuktian bahwa pihak pendaftar diduga sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sistem deklaratif masih digunakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek sebagai pengganti *Reglement* tersebut. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dianggap tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik atau pemegang merek yang sah dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal itu dimulai pada awal tahun 70-an ketika kasus yang terkenal tentang merek TANCHO yang terjadi antara pengusaha lokal Cinadengan pengusaha asing Jepang (Putusan perkara merek TANCHO Reg. No. 677/K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972). Walaupun untuk menutupi kekurangan undang-undang merek itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 1992 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tidak lagi menggunakan sistem deklaratif tetapi system konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dianggap telah cukup memberikan kepastian hukum bagi perlindungan produsen dan konsumen, tetapi oleh pemerintah Indonesia direvisi lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang kemudian diganti lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia

Setiap pemegang merek dagang, selain dibebani oleh kewajiban, juga mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan adanya hak dan kewajiban secara nyata diperlukan penegakan hukum oleh para aparat hukum. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan hak yang seharusnya diterima sebagai timbal balik atas pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Selama ini Direktorat Jenderal merek hanya mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Ditjen Merek yang tidak setiap orang dapat mengetahuinya meskipun telah diterbitkan secara berkala. Selain itu tenggang waktu pengumuman yang hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan belum dapat dimanfaatkan para pemegang hak atas merek terkenal asing untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain secara tanpa hak. Kesulitan lainnya adalah menentukan sejak kapan tenggang waktu itu tersebut dihitung, sejak tanggal yang tercantum dalam Berita Resmi Merek atau

sejak tanggal Berita Resmi Merek tersebut nyata-nyata terbit. Akibatnya para pemegang hak atas merek terkenal asing akan terkejut ketika hendak mendaftarkan mereknya karena merek tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain. Pada akhirnya pemegang hak atas merek dagang terkenal asing tersebut harus mengajukan gugatan untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik sah atas merek tersebut.

2. Kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing untuk menemukan pelaku pelanggaran mereknya. Kebanyakan produk hasil pelanggaran merek terkenal asing diperdagangkan di pasaran tidak dengan mencantumkan identitas perusahaan atau identitas pembuatnya. Hal itu menyebabkan pemegang hak atas pembuatnya. Hal itu menyebabkan pemegang hak atas merek dagang terkenal asing sebagai pemilik yang sah kesulitan untuk menentukan kepada siapa gugatan tersebut akan diajukan.
3. Kendala masalah dana
Birokrasi pendanaan dalam lembaga-lembaga peradilan sangat berpengaruh dalam proses pengajuan gugatan secara perdata. Karena dengan dilakukannya gugatan secara perdata hanya akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemegang hak atas merek dagang terkenal asing untuk membuktikan bahwa pihaknya adalah pemilik yang sah. Apalagi untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu, padahal biaya aplikasi proses pendaftaran merek cukup besar. Hal itu diperparah dengan lambatnya proses peradilan merek di Indonesia, karena permohonan pendaftaran merek terkenal baru diproses oleh Direktorat Jenderal setelah putusan pembatalan merek mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Belum efektifnya Komisi Banding Merek
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 mengatur tentang Komisi Banding Merek. Meskipun anggota Komisi Banding Merek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sudah diangkat, akan tetapi kerjanya belum optimal. Hal tersebut menimbulkan berbagai kasus banding yang menggantung di Direktorat Jenderal.
5. Kelemahan internal karena kemampuan dari aparat Direktorat Jenderal Merek yang terbatas baik secara sosio-ekonomis maupun intelektual sehingga merek-merek yang didaftar kemudian dengan merek yang telah didaftar dapat diterima pendaftarannya.⁴⁵ Kemampuan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek yang bertugas juga masih belum memadai, baik dari infrastruktur, informasi maupun sumber daya manusianya. Hal ini ditunjukkan dengan keterbatasan kemampuan menguasai bahasa asing dari pemeriksa merek sehingga menyulitkan pemeriksaan pendaftaran merek asing. Meskipun Direktorat
6. Ketentuan penolakan permohonan pendaftaran merek bagi barang dan/atau jasa yang tidak sejenis apabila nyata-nyata mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, yang dalam Undang-undang Merek disebutkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kenyataannya sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.
7. Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing masih kurang memadai.

8. adanya gugatan dari pemegang merek dagang terkenal asing, dalam beberapa hal akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan omzet penjualan dari produk tersebut.

Perlindungan merek terkenal di Indonesia merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia *WTO (World Trade Organization)* salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay. Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya hukum penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek.

B. Upaya Hukum Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar Yang Merugikan Hak Atas Merek Secara Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemegang hak mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dalam upaya preventif ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor itu adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri

Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan banyaknya merek terkenal asing yang beredar di Indonesia menimbulkan permasalahan dalam praktek yaitu adanya pelanggaran atas merek terkenal asing tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis diharapkan akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika merek yang dimilikinya tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

. Sehubungan dengan hal itu, pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesucilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;

- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berlainan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menambahkan bahwa:

“ Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis”.

Selain itu ada pengecualian bagi merek terkenal, yaitu dapat mengajukan gugatan pembatalan merek meskipun belum terdaftar di Direktorat Jenderal. Penentuan bahwa merek tersebut merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menambahkan bahwa diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

2. Faktor aparat Direktorat Merek

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Adanya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain terjadi karena adanya kelemahan dari aparat Direktorat Merek. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Merek khususnya sangat diperlukan terutama kualitas staf pemeriksa merek. Selama ini penguasaan bahasa asing masih menjadi kendala dalam pemeriksaan merek, terutama dalam hal penggunaan internet on-line dimana Direktorat Merek harus mempertimbangkan adanya merek-merek terkenal asing yang belum didaftarkan di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas staf agar lebih profesional di bidangnya melalui berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan S2.

3. Pemanfaatan teknologi canggih

Untuk mempermudah kerja para pemeriksa merek, tidaklah berlebihan apabila Direktorat Merek perlu dilengkapi dengan perangkat yang canggih baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yaitu komputerisasi. Hanya komputerisasi yang mampu mewujudkan *management Information System* (MIS) yang canggih. Perkembangan merek-merek terkenal asing terutama yang belum didaftarkan di Indonesia hanya dapat ditelusuri di Informasi Dokumentasi Merek terkenal.

C. Upaya Hukum Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar Yang Merugikan Hak Atas Merek Secara Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan

apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Hal itu berarti peranan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.

Pemegang hak atas merek dagang terkenal meskipun belum terdaftar mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek terkenal mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, Direktorat Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut.

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan undang-undang merek yang berlaku, juga konsisten. Hal itu dilakukan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal di Indonesia

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya hukum penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merk adalah factor hukumnya sendiri, factor aparat direktorat merk, dan factor teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin, A., Emy, E., & Sahdi, N. (2022). PEMBAGIAN HARTA ADAT DAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN DI DESA TAMMANGALLE KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 15-20.
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 130-144.
- Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, *36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia Seri 2*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009
- Hatta, M. (2022). IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 27-35.'
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000=
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

- M. Djumhani dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknyadi Indonesia)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993
- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). ZAKAT DAN KAJIANNYA DI INDONESIA. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 21-26.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Surabaya
- Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Mataram.
- Titik Triwulan, 2008, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Grup, Surabaya
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Satjipto Rahardjo ,*Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*,1987.
- CST Kansil,*pengantar ilmu hukum Jakarta : Balai Pustaka* , : 1989
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- Muchsin. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1993
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,
- C. SUMBER Lain**
- www.kompas.com, Kompas, harian pagi, Soal HAKI Indonesia Terburuk di Asia E-jurnal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf