



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia

Meiske. M.W Lasut^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Program Studi Ilmu hukum, Tondano dan Indonesia

¹ meiskelasut@unima.ac.id*;

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel
Diterima : 2022-12-14
Revisi : 2022-12-14
Dipublikasikan : 2022-12-20

Kata kunci:

Perlindungan Hukum
Merek Dagang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas merek dagang perusahaan serta akibat hukum dari pemalsuan merek dagang. Merek memiliki peranan penting dalam lalu lintas perdagangan baik bagi pemilik merek terdaftar maupun konsumen untuk dapat mengenali kualitas produk yang digunakan sehingga perlu adanya perlindungan atas merek. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang bersifat perspektif analitis. Perlindungan terhadap merek dagang muncul setelah merek tersebut didaftarkan karena UUMIG menganut asas konstitutif dimana hak atas suatu merek muncul setelah adanya pendaftaran, karena itu penggunaan merek tanpa hak berakibat hukum baik secara perdata berupa gugatan ganti rugi dan secara pidana berupa pidana penjara dan denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia maupun secara internasional diberikan setelah merek tersebut didaftarkan. Serta berlaku berlaku juga untuk merek terkenal baik untuk barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Akibat hukum penggunaan merek tanpa hak adalah secara perdata maupun pidana. Gugatan secara perdata atau penyalagunaan merek dari pihak yang tidak berhak dapat berupa ganti rugi materil maupun imateril sedangkan akibat hukum secara pidana dapat berupa pidana penjara dan denda

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of company trademarks and the legal consequences of counterfeiting trademarks. Marks have an important role in trade traffic for both registered brand owners and consumers to be able to recognize the quality of the products used so that there is a need for protection of the mark. This research is a normative juridical research with an analytical perspective. Trademark protection appears after the mark is registered because UUMIG adheres to a constitutive principle where the right to a mark arises after registration, therefore the use of a mark without rights has legal consequences both civilly in the form of a lawsuit for compensation and criminally in the form of imprisonment and fines. The research results show that legal protection for trademarks in Indonesia and internationally is given after the mark is registered. This also applies to well-known brands for goods and services that are similar or not. The legal consequences of using a mark without rights are civil or criminal. Civil lawsuits for misuse of marks from unauthorized parties can be in the form of material or immaterial compensation, while criminal legal consequences can be in the form of imprisonment and fines..

Keywords:

Legal protection
Trademark

Copyright © 2022 (Meiske. M.W Lasut). All Right Reserved

Pendahuluan

Indonesia terkenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, Negara kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari banyak asset dan kekayaan intelektual itu telah di daftar di luar negeri sebagai milik asing. Hal tersebut membuktikan kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini bagi Negara dan bangsa kita. Dalam dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, HAKI sebagai salah satu karya intelektual mempunyai peranan yang penting karena era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Peran HAKI di samping sebagai suatu tanda yang dikenal konsumen juga dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Misalnya merek dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan suatu tanda yang dapat membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting karena merupakan jaminan kualitas produk atau jasa di era perdagangan bebas dewasa ini. Karenanya merek merupakan asset ekonomi bagi pemiliknya baik perorangan maupun perusahaan dan dapat membawa keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Merek juga memiliki peranan penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu imej dengan kualitas/reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan terkadang merek suatu perusahaan lebih bernilai dibandingkan dengan asset rill perusahaan tersebut. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam dunia perdagangan dewasa ini merek adalah merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan yang sangat menentukan karena penggunaan atau pemakaian merek pada perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang luas baik bagi pemilik atau pemegang hak atas merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu (Mesra, Marsa, and Putri 2021).

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan bran imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek (branding) menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen. Bagi seorang pedagang atau produsen merek sangat penting untuk membedakan dagangannya atau produksinya dengan produksi pabrik lain, secara khusus apabila produksinya telah dikenal oleh masyarakat ramai. Bagi pemakai sendiri yaitu konsumen hal inipun sangat penting, karena dengan adanya merek ini mereka dapat menilai kualitas dari barang itu. Sehingga konsumen dapat menggunakan barang-barang yang bermutu tinggi.

Pada prakteknya penggunaan merek dalam komunikasi perdagangan merupakan hal penting, untuk memberikan ciri tersendiri terhadap suatu barang yang diproduksi perusahaan tertentu sehingga barang tersebut mendapatkan pasaran sebagaimana mestinya. Disamping itu persoalan merek berkaitan erat dengan pemasaran khususnya dalam hal promosi agar terdapat suatu aturan permainan dalam persaingan penjualan barang dagangan atau produksinya. Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam melindungi kepentingan pelaku usaha maupun konsumen. Dengan demikian penggunaan merek melibatkan beberapa komponen seperti : pemilik merek yang bersangkutan/produsen, masyarakat/konsumen termasuk bangsa dan Negara.

Dimana dengan adanya penyalahgunaan terhadap merek ini menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak diatas, karenanya penulis menganggap penting perlindungan terhadap merek dagang suatu perusahaan, sehingga tercipta suatu keteraturan dalam proses perdagangan dan pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang bukan miliknya dengan sewenang-wenang.

Bagi Indonesia sendiri peraturan mengenai merek bukanlah hal yang baru, karena sejak tahun 1961 ketentuan mengenai merek telah di kenal di Indonesia, dan ketentuan-ketentuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir adalah UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sesuai dengan standar-standar perlindungan internasional sebagaimana yang tercantum dalam TRIPs, mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO, memiliki kewajiban menyesuaikan ketentuan tentang HAKI sesuai dengan standar yang dipersyaratkan (Mangowal 2017).

Adanya ketentuan mengenai merek di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap suatu merek, akan tetapi pada kenyataannya ketentuan ini belum bisa memberikan efek jera kepada para pembajak merek, apalagi jika merek yang bersangkutan merupakan merek yang terkenal. hal ini terbukti dengan adanya merek yang sama atau serupa beredar di pasaran. Contohnya Merek “Tanco” yang berasal dari Jepang kemudian digunakan oleh pengusaha di Indonesia. Bahkan ada perusahaan tertentu yang hendak membongkangi ketenaran merek lain dengan menggunakan merek yang serupa sehingga membingungkan khalayak ramai. Contoh minuman “Cocacola” dan permen “Colacola” merek ini mempunyai persamaan baik dalam bunyi maupun warna yang akan membingungkan masyarakat sebab konsumen akan berpikir bahwa kedua merek tersebut merupakan produksi satu perusahaan. Padahal pihak Cocacola tidak memproduksi permen karena produksi mereka hanya berlaku untuk minuman.

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 HaKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “bandar” yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut. 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. Contoh diatas hanyalah sebagian dari bentuk pelanggaran terhadap merek, karena pada prakteknya banyak sekali merek yang beredar yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan merek dagang perusahaan lain, baik dalam bunyi pengucapannya ataupun lukisan dari merek tersebut, sehingga merugikan konsumen khususnya pemilik merek yang sah.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala dalam hal penanganan dan penegakan hukumnya (Apeles, Wenly, and Theodorus 2016).

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali permasalahan disekitar hak atas kekayaan intelektual khususnya mengenai merek, walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tetapi dalam kenyataannya masih juga terjadi penyimpangan-penyimpangan, padahal dengan adanya hukum diharapkan terciptanya suatu kepastian dan keadilan bagi semuanya. Banyaknya pelanggaran terhadap merek dagang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, kurang cermatnya atau telitinya kantor pendaftaran merek bahkan kurangnya control dari pemerintah dalam hal ini Dirjen Haki terhadap merek-merek dagang yang beredar di pasaran mengakibatkan semakin beraninya suatu perusahaan dalam memalsukan suatu merek dagang.

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative* yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan isu hukum yang dibahas (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se 2018).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang

Merek sebagai tanda produk yang dilabelkan pada hasil inivasi dan kreasi intelektual merupakan asset investasi yang harus dijaga imagenya, nilainya dan popularitasnya, supaya makin terkenal dan dikenal oleh konsumen. disamping itu merek memiliki peran untuk membedakan asal-usul suatu barang dan kualitasnya serta untuk menghindari pemalusan dan peniruan merek oleh pihak yang tidak berhak

Untuk lebih menekankan mengapa hak merek itu harus dilindungi, dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016 (UUMIG) Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar, hal ini berarti tidak secara otomatis merek yang dimaksudkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat konsep perlindungan merek yang dianut dalam UUMIG di Indonesia mengedepankan prinsip dari first to file priniple, mengandung arti siapa yang mendaftarkan pertama maka ia yang mempunyai atas merek tersebut. Pihak pendaftar adalah piak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya (Tashdieqy 2018).

System pendaftaran merek dalam UUMIG menggunakan system konstitutif dimana pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Menurut Pasal 20 UUMIG Tahun 2016 tentang merek ada beberapa unsur suatu merek itu tidak dapat didaftarkan yaitu :

- a. Bertentangan dengan ideology negara peraturan perundang – undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang usul kualita, jenis ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Mengenai tata cara perolehan hak merek, diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut harus memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna – warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur – unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas (FIRDINA M 2019).

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama – sama atau lebih dari satu Pemohon atas Merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dalam Pasal 13 UUMIG Tahun 2016, permohonan dapat juga dilakukan dengan hak prioritas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang

merupakan anggota *Paris convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud. Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 35 UUMIG 2016 jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi (LOGO n.d.).

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar. Dalam hal konsep kekayaan maka hak merek dapat pula dialihkan kepada yang berhak atas merek tersebut. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UUMIG tata cara pengalihan merek tersebut dapat melalui:

- a. Pewarisan.
- b. Wasiat.
- c. Hibah.
- d. Perjanjian tertulis.
- e. Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Yustisia and Budiningsih 2019).

Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perlu diketahui jika pengalihan yang dimaksud oleh butir a, b, dan c ketentuan yang berlaku masih pluralisme. Hukum waris, hibah, dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada juga yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata.

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. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu (Pangalila 2013).

Implementasi hak khusus yang terkandung dalam hak merek adalah hak untuk memakai suatu merek pada produk barang atau jasa serta hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Hak khusus yang terdapat pada hak merek tersebut pada dasarnya sama dengan hak yang melekat pada property lainnya. Oleh karenanya hak khusus pada hak merek merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*). Karena sepadan dengan hak kebendaan lainnya, hak merek secara ekonomis

memiliki nilai yang tinggi. Apalagi jika suatu merek telah menjadi merek terkenal, maka hak yang melekat padanya tidak ternilai harganya. Suatu merek terkenal pada dasarnya merupakan modal usaha (good will) yang memiliki prospek cerah bagi kelangsungan suatu usaha. Oleh karenanya hak itu perlu dilindungi.

Akibat hukum pemalsuan merek dagang

Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya. Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya (Irwan. Romi Mesra. dkk 2019).

Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk Cartier, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek Cartier. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya pemakaian kata Cartier itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen membelinya. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan made in England padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris.

Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Oleh sebab itu sebagai upaya pemerintah untuk melindungi merek dari tindakan-tindakan pemalsuan maka undang-undang mengatur upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar baik dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana.

1. Gugatan secara perdata

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa yang sejenis dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama, berupa :

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Untuk itu penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat, atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Untuk memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsure-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut (Sutedi 2009) Menurut Lindsey dkk, dalam menentukan apakah merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek telah terjadi (Koto 2021).

Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan/menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk penggugat. Yang perlu diingat disini adalah tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang “membonceng” reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek tergugat tidak memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berpikir bahwa mereka sedang membeli produk penggugat. Kenyataannya mereka membeli produk orang lain. Gugatan sebagaimana yang disebutkan diatas diajukan kepada Pengadilan Niaga dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Gugatan ini dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Dalam hal tergugat, dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak. Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu.

Berkenaan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek, undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Bab X tentang “Larangan dan pembatasan Import atau Eksport Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabean Indonesia yang diatur dalam pasal 54-56. Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengegelaran barang import atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Jangka waktu 10 hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat (Indonesia 1996).

Akibat Hukum Pidana

Selain bisa mengajukan gugatan secara perdata, perlindungan hukum lainnya ialah berdasarkan ketentuan pidana UU Merek. Ketentuan pidana dalam UUMIG diatur dalam pasal 100 sampai 103. Pasal 100 ayat 1 UUMIG menegaskan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Jasmine 2021).

Selanjutnya, ayat 2 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi barang siapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Dengan demikian, sanksi pidananya juga didasarkan pada pelanggaran pidananya dan pelanggaran merek untuk barang atau jasa yang sejenis.

Kemudian, pasal 101 UUMIG mengatur sanksi yang berkaitan dengan perluasan lingkup merek yang dilindungi yaitu “indikasi geografis” dan Indikasi Asal. Setiap orang yang menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau jasa produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar). Selanjutnya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milliard)

Dengan demikian, yang termasuk pelanggaran merek ialah:

- a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek);
- b. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UU Merek);
- c. Menggunakan tanda yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. (Pasal 92 ayat 1 UU Merek);
- d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar (Pasal 92 ayat 2 UU Merek);
- e. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis
- f. Menggunakan tanda yang dilindungi oleh indikasi asal pada barang dan jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai barang atau asal jasa tersebut. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran.

Ketentuan pelanggaran merek di Indonesia tersebut sama dengan kasus yang terjadi di Jepang (JICA, 2003:20). Contoh kasus pelanggaran merek di Jepang, antara lain JICA, 2004:24, dan JIII-APIC, 1999) :

- a. Menggunakan merek yang identik atau yang mirip dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain bagi barang dan jasa yang identik atau mirip. Walaupun barang dan jasa tersebut adalah merupakan barang dan jasa asli yang diproduksi

- dan dijual oleh pemiliknya, tindakan menjual barang-barang tersebut yang dimasukkan ke dalam beberapa kantong, yang menunjukkan merek yang sama seperti merek yang sudah terdaftar pada kantong-kantong tersebut, dianggap, sebagai tindakan pelanggaran merek;
- b. Menggunakan barang-barang hasil pelanggaran merek untuk dijual walaupun barang-barang tersebut diproduksi oleh orang lain, memajangkannya di toko, menyimpannya di gudang untuk dijual, maka barang-barang yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain tersebut telah digunakan merek atau kemasannya tanpa izin, dan lain-lain, dianggap melanggar merek. Baik membeli atau menyimpan barang-barang tanpa mengetahui bahwa menjual barang-barang tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek, maka tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran merek;
 - c. Menjual atau menggunakan sebuah merek atau kontainer, dan lain-lain . yang merupakan merek yang digunakan tanpa seijin pemilik merek. Tindakan menggunakan sebuah merek, dan lain-lain, yang merupakan pelanggaran terhadap merek yang dimiliki oleh orang lain untuk digunakan sendiri atau memungkin orang lain untuk menggunakannya adalah merupakan pelanggaran terhadap merek. Lebih jauh lagi, menggunakan piring atau mangkok “western” yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain untuk memberikan jasa, makanan dan minuman untuk digunakan di restoran milik sendiri atau memungkinkan orang lain untuk menggunakannya adalah juga merupakan pelanggaran merek;
 - d. Memproduksi atau mengimpor sebuah merek, kontainer, A yang menunjukkan merek yang digunakan tanpa ijin dari pemilik merek tersebut. Walaupun merek tersebut diproduksi atau diimpor berdasarkan pesanan dari orang lain yang tidak berhak untuk menggunakan merek yang sudah terdaftar tersebut, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran merek;
 - e. Memproduksi, menjual atau mengimpor barang-barang untuk tujuan bisnis untuk digunakan sendiriguna memproduksi sebuah merek, kontainer, dll. Yang merupakan merek yang digunakan tanpa seijin dari pemilik merek. Suatu tindakan memproduksi, menggunakan atau mengimpor ‘printing block’ untuk merek, alat untuk memproduksi kontainer, dll. Untuk tujuan bisnis tanpa instruksi atau ijin pemilik merek atau orang yang memiliki hak atas merek tersebut adalah merupakan sebuah pelanggaran merek.
 - f. Undang-Undang Merek Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan merek yang bersifat represif dibatasi hanya bagi perlindungan hukum bagi barang atau jasa yang sejenis saja. Padahal dalam kenyataannya beredar banyak barang yang menggunakan merek terkenal terdaftar secara tanpa hak, tetapi digunakan pada barang yang tidak sejenis.

Selanjutnya, dalam perlindungan merek represif, di samping adanya tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata maupun penjatuhan sanksi pidana, pemilik merek memiliki hak mengajukan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek ini dilakukan apabila ternyata merek yang dimiliki seseorang (termasuk merek terkenal) telah didaftarkan pada Kantor Merek. Perlindungan merek adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus merek di pengadilan yang belum terselesaikan. Bagi investor asing, terutama pemegang merek terkemuka hal ini merupakan suatu sinyal negative, karena begitu mudah terjadi pelanggaran merek di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia maupun secara internasional diberikan setelah merek tersebut didaftarkan. Serta berlaku berlaku juga untuk merek terkenal

baik untuk barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Akibat hukum penggunaan merek tanpa hak adalah secara perdata maupun pidana. Gugatan secara perdata atas penyalagunaan merek dari pihak yang tidak berhak dapat berupa ganti rugi materil maupun imateril sedangkan akibat hukum secara pidana dapat berupa pidana penjara dan denda.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan support kepada saya dalam penulisan artikel ini terutama kepada keluarga besar dan juga kepada tim penulis Bapak Romi Mesra yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini.

Referensi

- Apeles, Lonto Lexi, Lolong Jefferson Ronal Wenly, and Pangalila Theodorus. 2016. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Yogyakarta: Ombak*.
- FIRDINA M, Priska. 2019. "Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt. Sus-HKI/2017."
- Indonesia. 1996. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*.
- Irwan. Romi Mesra. dkk. 2019. *PENGANTAR SOSIOLOGI UMUM: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi*. edited by Zusmelia dan Irwan. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Jasmine, T. Fairuz. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)(STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst. Sus-HKI/2021)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2(3):644–52.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Koto, Ismail. 2021. "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya." Pp. 42–51 in *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 1.
- LOGO, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBAJAKAN. n.d. "MENURUT PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA."
- Mangowal, Jacklin. 2017. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek." *Lex Et Societatis* 5(9).
- Mesra, Romi, Yummy Jumiati Marsa, and Mardiaty Etika Putri. 2021. "Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5(3):166–75. doi: 10.36312/jisip.v5i3.2104.
- Pangalila, Theodorus. 2013. "Character Education The Future Key for Indonesian Citizens Having Character." in *International Seminar on Civic Education*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2009. "Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah: Dalam Kerangka Otonomi Daerah."
- Tashdieqy, Tammy Fadhly. 2018. "Perlindungan Hak Atas Merek Dagang Dihubungkan Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis."
- Yustisia, Fasya, and Catharina Ria Budiningsih. 2019. "PENGALIHAN HAK MEREK MELALUI WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN PRINSIP SYARIAH." *Veritas et Justitia* 5(2):329–51.