



KAJIAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK PERSAMAAN TERHADAP MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A LEGAL STUDY OF SIMILARITY PRACTICES AGAINST WELL-KNOWN TRADEMARKS IN THE CONNECTION WITH LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Margaretha G.M.I. Mamoribo

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: margarethamamoribo4@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the causes of certain business actors committing violations of well-known brands and to find out the law enforcement against violations of well-known brands reviewed from Law 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In this research the author uses a normative juridical research method. Normative juridical is legal research of the literature conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study reveal that the cause of certain business actors committing violations is because they have bad intentions and desire to obtain a large profit by means of breaking the law. Meanwhile, the legal protection provided for the well-known brand is carried out using 2 (two) methods, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The Trademark Law protects well-known brands, where the trademark application will be rejected if it has similarities in principle or in whole with a well-known brand for similar goods and/or services. Legal protection of Well-known Trademark Rights in Indonesia is regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Similarity Practices, Famous Trademarks, Law Number 20 of 2016.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab adanya pelaku usaha tertentu melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebab adanya pelaku usaha tertentu melakukan pelanggaran dikarenakan mempunyai itikad tidak baik dan berkeinginan untuk memperoleh sebuah keuntungan yang besar dengan cara melawan hukum. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan bagi merek terkenal tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal, yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Praktek Persamaan, Merek Terkenal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kegiatan dibidang ekonomi dan perdagangan serta didorong oleh arus globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan bahkan transportasi jauh lebih mudah sehingga produk barang atau jasa lebih mudah didapatkan.

Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat pun juga sebagian berasal dari produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merek maupun penemuan-penemuan dibidang teknologi. Indonesia sebagai Negara berkembang perlu mencermati serta memahaini guna mengantisipasi permasalahan yang akan tinibul sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap merek.

Pada dunia bisnis, Merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain dipasaran yang dibidik bagi pemiliknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan juga merek dapat menjadi pemicu untuk memunculkan inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya menguntungkan publik bahkan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, kekayaan intelektual untuk logo atau simbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum yaitu berupa merek.

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum. Merek juga berfungsi agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik itu barang maupun jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau balikan mirip. Adapun pelindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya berupa eksklusif (khusus) bagi pemegang merek (*exclusive right*) agar pihak yang lain tidak dapat menggunakan tanda, logo dll yang sama bahkan mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau bahkan hampir sama (Tommy Hendra Purwaka, 2017).

Merek pun merambah ke segala lingkup kehidupan masyarakat, walaupun merek sendiri merupakan hak private (*private rights*) pada gilirannya hal ini masuk ke kancah perekonomian. Merek melayani serta dan menyumbang pada dunia usaha, merek dilingkungan pelaku usaha lebih sering dipahami sebagai aset perusahaan. Memulai bisnis serta menjalankannya tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap merek adalah sebuah kesalahan. Hal tersebut pun dapat membuat karya atau kreasi para entrepreneur bersangkutan dapat dicuri dengan mudah dan gampang.

Oleh karena itu, pada saat awal memulai bisnis mereka seharusnya sudah memberikan perlindungan terhadap merek produksi atau jasa, sejatinya dapat menjadi aset yang berharga untuk menyelamatkan perusahaan pada masa-masa yang sulit. Merek memiliki kemampuan sebagai penanda yang dapat membedakan antara produk atau hasil perusahaan yang satu dengan yang lainnya, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Adapun fungsi merek yang tidak hanya untuk sekedar membedakan suatu produk yang satu dengan produk yang lainnya melainkan juga berfungsi sebagai aset sebuah perusahaan yang tidak ternilai harganya khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal. Merek adalah suatu hal yang penting dalam suatu kegiatan perdagangan. Merek juga dapat menentukan kualitas suatu barang atau jasa, sehingga dalam keberadaan merek dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen untuk memilih serta menentukan produk apa yang akan mereka beli. Terkadang, merek juga memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan aset riil pada suatu perusahaan itu sendiri.

Merek juga adalah sebuah hasil pemikiran serta kecerdasan manusia yang dapat

berbentuk penemuan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau biasa disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antar negara. Hak Kekayaan Intelektual (*property rights*) sangat penting terutama dibidang insutri serta perdagangan baik nasional maupun internasional. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran, karena menurut Eddy Damian public sering mengaitkan suatu image, kualitas (reputasi) barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan juga karena adanya merek tersebut dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih besar unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Sedangkan menurut pakar Rahmi Jened memberikan rumusan bahwa, merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurenensi) yang tidak jujur dan pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya (Rika Ratna Permata, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersumber dari Undang-Undang dan di dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Adanya Pelaku Usaha Tertentu Melakukan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal

Dalam hal ini sebuah Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya tindakan kecurangan yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, hal ini sering didapati tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga dalam hal ini cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh sebuah keuntungan dengan cara melawan hukum. Motif dari perbuatan ini dilatarbelakangi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan melanggar hak atas Merek milik orang lain yang sudah terdaftar maupun melanggar hak atas Merek yang sudah terkenal terlebih dahulu. Perbuatan curang dan

persaingan usaha tidak sehat dalam industrial property seperti mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan dan pedomplengan atas suatu Merek hal ini dapat melanggar hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Merek menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah adalah “Pelanggaran terhadap Hak Merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan gampang, dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu juga Negara pun dirugikan”.

Sehingga dapat diketahui faktor penyebab mengapa terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal yaitu, ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar, cepat dan pasti tidak mau menanggung resiko rugi juga dalam hal harus mempromosikan produk yang akan dipasarkan karena merek produk yang dipasarkan sudah dikenal oleh masyarakat banyak dan produk yang ditawarkan membuat masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan.

Selain kelemahan-kelemahan dari segi hukumnya, ada satu faktor yang juga dapat menyebabkan terjadinya pemboncengan Merek yang berakibat pada persaingan curang, yaitu persaingan usaha yang tidak mau mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui untuk menjadikan merek itu menjadi terkenal di khalayak ramai, pemilik merek harus melakukan publikasi besar-besaran dan terus menerus hingga akhirnya merek tersebut dapat dikenal masyarakat luas. Dengan melakukan pengiklanan yang secara terus menerus itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itulah pihak pesaing usaha sering melakukan pemboncengan terhadap merek terkenal. Dengan pemboncengan merek terkenal tersebut pesaing usaha tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan ikian terhadap produknya, karena masyarakat akan mengira produk itu adalah sama dengan merek yang sudah terkenal terlebih dahulu.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh para pelanggar Hak Merek Terkenal. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran Merek yaitu Pembajakan Merek, Pemalsuan Merek dan Pemruan Label/Kemasan suatu produk. Secara luas dapat dipahami bahwa pelanggaran dan peniruan Hak Merek Terkenal memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain dan terjadinya pelanggan terhadap Merek Terkenal ialah terjadinya penurunan kualitas merek. Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata.

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan/meniru merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan/atau jasa Merek Terkenal. Dalam ranah perdata, akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ada nilai ekonomi dan komersil yang dirugikan bagi pemegang Hak Merek tersebut.

Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimana sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa orang yang meninjaukan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek (brand) terkenal dapat dikategorikan pelanggaran Undang-Undang Merek yang memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana bagi orang yang memperdagangkan barang tiruan dan barang tersebut merupakan hasil tindak pidana diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Disini penulis mengambil contoh dari kasus Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu dan I Am Geprek Bensu milik Benny Sujono, Ruben Samuel Onsu atau yang biasa kita kenal dengan nama Ruben Onsu menggugat PT. Ayam Geprek milik Benny Sujono. Gugatan ini pun dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ruben Onsu menggugat terkait mengenai Hak Kekayaan Intelektual Merek Bensu.

Gugatannya tercatat dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus- HKI/Merek/2019/PN. Niaga Jkt.Pst. Pada 13 Januari 2020, gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu pun ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim justru mengabulkan gugatan rekonsepsi milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. "Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat yaitu Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya". Hakim juga menyatakan bahwa, PT. Ayam Geprek milik Benny Sujono adalah sah sebagai pemilik serta pemakai pertama untuk merek bisnis I Am Geprek Bensu. Karena Merek dagang yang dimiliki oleh Ruben Onsu menyerupai Merek yang dimiliki oleh Benny Sujono, maka sertifikat pendaftaran dengan 6 (enam) nama Geprek Bensu yang dimiliki oleh Ruben Onsu pun dibatalkan. Adapun contoh kasus lain yang penulis ambil yaitu:

- a) My Baby-Pure Baby, sengketa merek My Baby dengan Pure Baby bermula saat kedua merek tersebut mendaftarkan mereknya ke Dirjen Kekayan Intelektual. My Baby sebagai merek yang lebih awal mendaftarkan Mereknya mengajukan Permohonan Banding atas merek Pure Baby untuk ditolak pendaftarannya. Hal tersebut dikarenakan merek Pure Baby dianggap menyerupai pada pokoknya seperti Merek My Baby. Permohonan Banding atas merek Pure Baby tersebut dikabulkan oleh Komisi Banding untuk ditolak pendaftarannya sehingga perusahaan Pure Baby mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan dalih bahwa persamaan unsur kata Baby merupakan kata umum dan tidak bisa dijadikan alasan sebagai penolakan pendaftaran Merek Pure Baby. Penyelcsian kasus sengketa merek tersebut melalui proses hukum yang panjang, karena kedua merek tersebut memang telah beredar luas di masyarakat. Setiap merek terdaftar meiniliki klasifikasi barang yang didaftarkannya biasa disebut Nice Klas/Ikasi terdiri dari 45 kelas

dimana setiap kelas menentukan jenis setiap barang/jasa yang didaftarkan mereknya. Kasus merek My Baby dan Purebaby memiliki persamaan jenis barang yang terdapat di kelas 3 (tiga, namun My Baby mendaftarkan merek dengan jenis barang secara keseluruhan yang berada di kelas 3 sementara Pure Baby hanya mendaftarkan merek dengan jenis barang yang tertentu saja. Perusahaan My Baby merasa dirugikan karena produk Pure Baby yang dijual dan telah beredar dipasaran sama dengan produk My Baby. Hal tersebut selain mengurangi pembelian dan konsumen (masyarakat) karena dianggap oleh konsumen merek Pure Baby satu perusahaan dengan My Baby. Anggapan seperti itulah yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan My Baby.

- b) Extra Joss-Enerjos. Kasus sengketa Extra Joss-Enerjos adalah kasus pelanggaran merek dengan aduan perbuatan bertikad tidak baik menggunakan Merek yang mengandung persamaan pada pokoknya, sebagaimana yang terdapat dalam putusan No. 06 PKINIHaKII2006. Dalam hal ini PT. Bintang Toedjoe sebagai pemilik Merek minuman kesehatan berenergi Extra Joss merasa terganggu atas munculnya PT. Sayap Mas Utama sebagai pemilik merek Enerjos karena dinilai mendompleng ketenaran merek Extra Joss yang terdaftar sebagai merek terkenal pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada 15 Februari 2005 lalu karena merasa keberatan dengan munculnya merek Enerjos, sehingga membuat konsumen menjadi bingung dan merasa bahwa Extra Joss dengan Enerjos adalah merek dengan perusahaan yang sama padahal kedua merek tersebut memiliki perusahaan yang berbeda. Menurut PT. Bintang Toedjoe, ada kesan di masyarakat bahwa, Enerjos adalah varian dari minuman kesehatan Extra Joss. Persepsi inilah yang dinilai telah merugikan pihaknya. Pihak PT. Sayap Mas Utama selaku tergugat tidak tinggal diam. Perusahaan ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan hasilnya, oleh Mahkamah Agung, PT. Sayap Mas Utama dinyatakan berhak menggunakan nama pemegang sertifikat merek Enerjos, dan bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe dituntut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lantaran putusan Mahkamah Agung yang dianggap kontroversial inilah maka PT. Bintang Toedjoe mengancam akan memindahkan pabriknya ke luar negeri. PT. Bintang Toedjoe menganggap pemerintah mengabaikan perlindungan hukum terhadap produk andalannya, Extra Joss. Bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe tengah mengkaji kemungkinan untuk merelokasi pabriknya yang kini berlokasi di kawasan industri Pub Gadung, Jakarta ke Filipina atau Vietnam. Terhadap putusan Mahkamah Agung, pihak PT. Bintang Toedjoe sebagai produsen Extra Joss telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memenangkan PT. Sayap Mas Utama sebagai produsen Enerjos. Kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe, Justisian Perdana Kusumah dan Soemadipradja & Taher di Jakarta, mengatakan bahwa pengajuan PK ini dilakukan karena, telah ditemukannya bukti baru (novum) yakni adanya biaya promosi yang dilakukan oleh PT. Bintang Toedjoe sejak tahun 1997- 2000. Selain itu, kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe mengatakan bahwa Majelis Hakim Agung telah

melakukan kesalahan pada tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni terjadinya kesalahan yang dilakukan Majelis Hakim di tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni mengenai penilaian tentang Merek Terkenal (Well Known Marks). Kemudian setelah adanya bukti baru yang dibawa oleh PT. Bintang Toejdo sebagai pemilik minuman berenergi Extra Joss, Pengadilan Niaga memenangkan gugatan PT. Bintang Toedjoe pemilik Merek minuman kesehatan berenergi Extra Joss atas lawannya PT. Sayap Mas Utama sebagai pemilik merek Enerjos. Ada pun keputusan serta pertimbangan hakim memenangkan gugatan, karena terbukti merek Extra Joss telah terdaftar terlebih dahulu dari merek Enerjos memiliki persamaan. Ditingkat pengadilan pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat. Pada putusan itu disebutkan, bahwa merek Enerjos memiliki persamaan pada pokoknya dengan Extra Joss. Enerjos merupakan bentuk analogi dan merek yang sudah ada sebelumnya, yakni Extra Joss. Baik secara visual, persamaan bunyi ucapan maupun kategori produk yang sama (berada dikelas yang sama).

Begitu luar biasa penggunaan Merek sebagai sarana pemasaran suatu perusahaan. Tidak sedikit sengketa yang timbul akibat adanya persamaan penamaan pada Merek, bahkan ada beberapa pelaku usaha yang mendompleng barang dagangan miliknya dengan memberikan nama Merek yang terkenal dan sudah tersebar luas di masyarakat. Hal tersebut sangat merugikan bagi pemegang hak Merek karena adanya penyalahgunaan Merek bahkan ada yang dengan sengaja menggunakan Merek yang telah terdaftar tersebut untuk Merek dagang mereka sendiri guna disebarluaskan peredarannya di masyarakat.

Bagi pelaku usaha saat menggunakan Merek barang dan/atau jasa harus lebih berhati-hati supaya tidak terjadi sengketa seperti pada contoh kasus diatas, karena perlindungan yang diberikan tidak terbatas pada unsur kata namun diperluas perlindungan terhadap logo, jenis kata, susunan warna dan lukisan. Kita tidak bisa menggunakan dengan seenaknya merek yang telah terdaftar karena di Indonesia memiliki peraturan tentang perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang tidak terbatas hanya Hak Merek, perlindungan tersebut mencakup Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Untuk menghindari penyalahgunaan atas Merek yang telah terdaftar, apabila memiliki Merek yang telah dipasarkan atau telah mengembangkan suatu barang dan/atau jasa sebaiknya segera mendaftarkan Merek tersebut yang memiliki ciri khas dan karakteristik tidak menyamai dengan Merek yang telah terdaftar guna menghindari kecurangan dan plagiarism. Pemegang Merek yang telah terdaftar selain dilindungi oleh Undang-Undang mereka juga diberikan batas waktu berlakunya merek tersebut beredar dipasaran selama 10 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sehingga merek tersebut akan tetap bisa beredar, karena jika tidak dilakukan perpanjangan merek tersebut akan kadaluarsa dan dihapus oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dan dapat di daftarkan kembali oleh pihak lain.

Pastikan bagi para pelaku usaha segera melakukan pendaftaran atas merek yang diniiliki. Karena apabila terbukti melakukan penyalahgunaan menggunakan merek yang telah terdaftar terdapat sanksi yang diatur secara tegas dalam undang-undang perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual. Selain melalui proses hukum yang panjang, penarikan basil produksi yang telah beredar di pasaran bagi para pelaku yang menyalahgunaan penggunaan merek yang telah terdaftar.

Produk-produk dengan Merek yang sudah terkenal akan lebih mudah untuk di jual atau dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, Merek yang reputasinya tinggi, memiliki daya tarik yang sangat besar pada masyarakat dan sugesti karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan. Dengan begitu maka dibutuhkan penegakan atau perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu Merek, pemilik Merek dan pemegang Hak Merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek serta memberikan manfaat bagi masyarakat agar masyarakat bisa lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran Merek usahanya.

Di sini untuk Merek Terkenal perlindungan yang diberikan untuk Merek tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu : Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Refresif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi Merek Terkenal (*Well-known Mark*), yang dimana permohonan Merek akan ditolak permohonannya jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Penegakan atau perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 Ayat (2) serta diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 83 Ayat (2).

Di Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif. Dimana sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan suatu perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *First To File*. Dalam sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka dia lah yang berhak atas Hak Merek Tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran merek berdasarkan Sistem Konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar juga tetap akan mendapatkan perlindungan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c. "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan tertentu". Penolakan pendaftaran Merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap Merek Terkenal serta perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dan Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya hanya ingin memanfaatkan ketenaran dan kejayaan Merek Terkenal milik orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik Merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan atas pelanggaran hak atas merekyang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan merek maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengian, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merekyang telah terkenal merupakan musuh terbesar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.

Pengaturan merek ini pun dimaksudkan untuk memberikan sebuah perlindungan secara efektif untuk mencegah dari segala bentuk upaya pelanggaran yang dapat berupa penipualakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama atau domain name suatu Merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa Merek dengan cara mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merekmerupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dan industri-industri di Indonesia serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman bahkan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Prinsip perlindungan Merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas Merek terdaftar dengan Itikad Baik (*Good Faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolute (*Absolute Grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar. Akan diuraikan terlebih dahulu itikad baik secara umum kemudian dilanjutkan uraian mengenai itikad baik dalam hukum merek.

- a) Itikad Baik Secara Umum, dalam Hukum Perdata tidak ada definisi yang jelas mengenai itikad baik. Itikad baik secara umum dikenal dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu “Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”. Menurut Nieuwenhuis bahwa itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Itikad Baik Subjektif Pasal 1977 BW ((*Burgerlijk Wetboek*) dan Itikad Baik Objektif Pasal 1338 BW ((*Burgerlijk Wetboek*). Namun, dalam penerapan Pasal 1977 BW ((*Burgerlijk Wetboek*)dikenal dengan aclanya syarat dimaafkan, apabila cacat tersebut tidak diketahuinya.
- b) Itikad Baik Dalam Hukum Merek, dimana merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan hanya sekedar mengadopsi Merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar. Dalam Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, itikad baik dikenal sebagai syarat substantif dalam hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Unsur pemohon beritikad baik

menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya: secara layak dan jujur, tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru atau bahkan menjiplak ketenaran Merek pihak lain, demi kepentingan usahanya sendiri dan yang berkibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan para konsumen.

Menurut penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon yang beritikad tidak baik adalah: "Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau bahkan mengikuti Merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan para konsumen." Contohnya permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dan contoh tersebut, sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa penyebab adanya pelaku usaha tertentu melakukan pelanggaran dikarenakan mempunyai itikad tidak baik dan berkeinginan untuk memperoleh sebuah keuntungan yang besar dengan cara melawan hukum. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan bagi merek terkenal tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal, yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saran

Semakin maraknya pelanggaran atas merek hingga saat ini dapat dilihat bahwa sebenarnya Perlindungan terhadap Merek Terkenal masih lemah. Oleh karena itu pihak dari Ditjen HKI sebaiknya semakin meningkatkan kemampuannya dalam melindungi Merek-Merek yang telah didaftarkan di Kantor HKI. Misalnya dengan mengkodifikasi Merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI ke dalam peralatan yang lebih canggih, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah Merek- Merek apa saja yang telah terdaftar, selain itu juga Direktorat Jenderal HKI harus lebih meningkatkan kecermatannya dalam memeriksa Merek yang masuk di Kantor HKI. Namun tindakan dari Ditjen HKI tersebut akan sia-sia jika tidak didukung dengan adanya itikad baik dan pemohon dalam mendaftarkan Mereknya dan dari kesadaran masyarakat untuk tidak meniru Merek milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan telah dikenal oleh masyarakat umum.

Karena terdapat nilai ekonomi dan komersil didalamnya, Pemerintah juga harus lebih berperan aktif didalam hal mengawasi Pelindungan tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kerugian yang dialami oleh para pemegang Merek Terkenal, sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Merek Terkenal sebaiknya juga ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang meiniliki itikad tidak baik didalam penggunaan hak atas Merek Terkenal. Selain itu hak ini juga bertujuan agar mengurangi kebiasaan menjiplak/mendompleng dan menggunakan hak kepunyaan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang M. Firmansyah. (2019). Pemasaran Produk dan Merek (Planning dan Strategy), CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya.
- Banindro Suryo Baskoro. (2015). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta.
- Efendi Jonaedi. (2018). Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Depok.
- Firmansyah Hery. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek), Medpress Digital, Yogyakarta.
- Harahap Irawan. (2018). Bahan Ajar Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, dan Indikasi Geografis Rahasia Dagang), Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Permata Ratna Rika, et.al. (2021). Pelanggaran Merek Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purwaka Hendra Tommy. (2017). Pelindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Qamar Nurul. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal, CV. Sosial Politic Genius, Makassar.
- Raharjo Saptono. (2017). Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Saidin. (2013). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajawali Pers, Jakarta.
- Sembiring Sentosa. (2002). Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten dan Merek, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Solossa, M. ., & Yoseph Palenewen, J. . (2025). The Role of Village Heads in Resolving Customary Land Disputes in Nendali Village East Sentani District Jayapura Regency. LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, 2(1), 53–67. <https://doi.org/10.47353/lawpass.v2i1.80>

Tommy Hendra Purwaka. (2017). Pelindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

World Intellectual Property Organization. (2008). Membuat Sebuah Merek (Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah), Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Yoyo Arifardhani. (2023), Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Kencana, Jakarta.