

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek

Desy Salsa Biela

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, desysabiel@gmail.com

Abraham Ferry Rosando

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ferry@untag-sby.ac.id

Abstrak

Merek merupakan suatu hal penting yang dimiliki oleh pelaku usaha dan tidak jarang dikatakan sebagai asset dari suatu bisnis. Untuk itu, merek adalah suatu hak atas kekayaan intelektual yang semestinya mendapat perlindungan oleh negara. Peraturan mengenai merek di Indonesia sendiri tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis. Akan tetapi, meskipun telah dilindungi, berbagai perlindungan merek masih terjadi dan kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana akibat hukum serta pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Metode yang diterapkan di riset ini yaitu metode penelitian normative dan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelanggaran hak atas merek, pelaku usaha dapat dituntut dalam persidangan oleh pemilik merek asli, tidak hanya melalui perdata namun juga pidana. Adapun pertanggungjawaban pihak yang melaksanakan pelanggaran hak atas merek diatur pada UU Merek dimana pelakunya dapat dikenai sanksi penjara maupun saksi ganti rugi.

Kata Kunci ; Pelaku Usaha, Merek, Pelanggaran Hak Atas Merek

Abstract

Brand is an important thing that is owned by business actors and is often said to be an asset of a business. For this reason, one of the intellectual property rights that the state is required to protect is the mark. Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Law No. 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications control brand rules in Indonesia. However, even though it has been protected, various trademark protections still occur and are mostly carried out by business actors. This study aims to investigate the legal consequences and accountability of business actors who abuse trademark rights. This study uses normative research methods and qualitative research approaches. The study's findings demonstrate that business actors who violate trademark rights may face civil or criminal liability from the original brand owner. The responsibility of business actors who violate trademark rights is regulated in the Trademark Law where the perpetrators can be subject to prison sanctions or witness compensation.

Keywords ; Business Actors, Marks, Violations of Trademark Rights

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam usaha bisnis, salah satu hal terpenting yakni adalah keberadaan merek. Dengan demikian, merek adalah suatu hal yang perlu dilakukan perlindungan hukum, tidak hanya dengan cara nasional namun juga dengan cara internasional. Selain berfungsi sebagai identitas, merek juga merupakan perwujudan kekayaan intelektual yang perlu dilindungi kepemilikannya melalui pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Perlindungan merek oleh negara terjadi jika merek sudah ada pada daftar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek dagang yang sudah ada di daftar sebagai bukti bagi pemegang merek tersebut dan dapat juga digunakan untuk meminta

kepada orang lain agar mendistribusikan barang dengan menggunakan merek tersebut. Merek yang telah didaftarkan juga harus disetujui oleh pemilik produk atau barang yang sama dimana mereknya juga telah didaftarkan.

Politik hukum yang dianut oleh hukum merek Indonesia memosisikan hak atas merek memerlukan perlindungan hukum, sebab merek dari suatu produk adalah salah satu kekayaan intelektual yang penting untuk dilakukan perlindungan. Salah satu cara untuk memperkuat tata niaga dan kompetisi usaha yang sehat untuk mengembangkan merek sebuah produk atau jasa adalah melalui dilakukannya perlindungan hukum pada pendaftaran merek (Haryani 2010). Di negara ini, perlindungan hukum pada merek sudah ada dalam peraturan beberapa Undang-Undang Merek. Sekian kali UU Merek menghadapi beberapa kali perubahan, yakni seperti di bawah ini :

- a. UU No.21 Tahun 1961 Tentang Merek
- b. UU No.19 Tahun 1991 Tentang Merek
- c. UU No 14 Tahun 1997 TentangMerek
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Merek Indonesia mengenal apa yang disebut merek terkenal, tetapi tidak membedakan terminologi antara *well-known brands* dan *famous brands*. Merek-merek ternama telah diatur baik dalam UU No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek maupun UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Secara substansi, merek-merek populer diserahkan perlindungan hukum meskipun dalam Undang-Undang Merek Indonesia belum ada penjelasan dari definisi merek terkenal dan pengaturan yang lebih spesifik dalam pasal tertentu. Tahapan merek dagang suatu produk atau jasa dikenal sebagai merek populer tidaklah disebut proses yang mudah, sebab untuk mencapainya membutuhkan usaha lebih, seperti kreativitas, biaya, tenaga yang dikeluarkan dan sebagainya. Membangun merek merupakan suatu cara yang cukup sulit sehingga hal ini adalah suatu penyebab yang mengakibatkan banyak pelaku usaha melakukan kecurangan terkait merek yang merugikan pelaku usaha lain. Contohnya yakni upaya penjiplakan oleh pelaku usaha di Indonesia terhadap *brand* perusahaan asing yang sudah terkenal tanpa izin resmi atau lisensi dari pemilik merek terdaftar. Beberapa bentuk pelanggaran merek misalnya plagiasi dan dipalsukannya merek asli dilatarbelakangi oleh kompetisi curang yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa melalui melakukan berbagai cara yang jauh dari niat baik melalui dikesampingkannya nilai kejujuran terhadap menjalankan peraturan usaha. Rezim HKI memang harus mengakomodir ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat terkait pelanggaran merek, karena merek erat kaitannya dengan kegiatan usaha dan kegiatan usaha harus memperhatikan aspek persaingan usaha yang sehat.

Untuk mendapatkan laba yang besar dengan modal yang minimum, beberapa pelaku bisnis yang meniru merek dagang pada upayanya guna mendapatkan pangsa pasar. Plagiasi merek dagang ini adalah perilaku curang yang nantinya akan menyebabkan kerugian pihak - pihak, yaitu untuk masyarakat umum/yakni pelanggan

dan untuk pemilik merek aslinya. Perlindungan Merek dipengaruhi oleh dua jenis teori, yaitu:

a. Teori Risiko

Teori ini memandang Merek sebagai karya intelektual yang diciptakan atau diproduksi dan kemudian dikembangkan berdasarkan pemikiran dan usaha yang mengandung berbagai risiko. Oleh karena itu, perlindungan pencipta, pemilik merek dipandang sebagai hal yang wajar dan seharusnya.

b. Teori Insentif

Teori ini awalnya berasal dari Teori Penghargaan yang menyatakan bahwa penemu, pencipta, dan pemilik merek perlu mendapat perlindungan sebagai pengakuan atas usaha atau kerja kerasnya dalam memproduksi dan menggunakan merek. Teori insentif kemudian menyatakan bahwa akibat adanya penghargaan akan mendorong berbagai pihak guna mewujudkan penemuan baru karya intelektual yang memiliki banyak variasi sehingga dapat memperoleh laba. Keadilan merupakan prasyarat suatu negara hukum dapat dikategorikan sebagai hukum (Finnis 2011). Walaupun secara harfiah disebut pasti, kepastian hukum itu sendiri memiliki definisi yang tidak pasti (Budiono 2006).

Pada saat ini, banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek. Macam-macam bentuk pelanggaran merek yang banyak ditemukan adalah :

- a. Penggunaan merek-merek terkenal tanpa seizin pemilik merek tersebut merupakan cara mudah untuk memalsukan suatu produk karena fenomena yang ada saat ini orang menjadi konsumen maindred label. Terlepas dari kualitas suatu produk, konsumen akan tetap memilih produk yang memiliki merek dagang terkenal. Gengsi menggunakan produk-produk terkenal menciptakan peluang bagi produsen untuk membuat produk dan merek yang sama dengan memberi nama produk-produk tersebut KW (kualitas) Super, KW 1, KW 2 dan seterusnya. Tentu saja produk-produk tersebut dibanderol dengan penyesuaian miring sesuai segmen pasar. Besarnya permintaan pasar akan barang dengan harga murah karena faktor prestise merek ternama membuat maraknya produk palsu di pasaran.
- b. Produsen juga memanfaatkan kelemahan konsumen yang kurang jeli saat membeli produk dengan membuat produk yang memiliki kesamaan merek dengan merek ternama. Ketidaknyamanan konsumen menjadi peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk melakukan penyamaran dengan membuat desain, komposisi warna, huruf atau angka yang mirip dengan produk ternama dengan harapan konsumen akan dikelabui agar produknya laris manis di pasaran. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lain yang dengan susah payah membuat produk yang berkualitas dan membangun reputasi yang baik di masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hasrat untuk meraup laba yang besar dengan batas waktu singkat dan tanpa memerlukan proses yang lama karena sudah dikenal masyarakat dan sudah memiliki pelanggan menjadi faktor utama penggunaan merek tanpa izin meniru merek terkenal dengan modifikasi lain.

Merek menjadi hal yang penting bagi konsumen sebagai pertimbangan untuk memilih suatu barang. Disamping itu, menurut konsumen, penggunaan merek terkenal juga merupakan sebuah usaha untuk diterima di sosial sebab beberapa merek menjadi symbol harga diri. Atas hal tersebut, banyak pelaku usaha yang ingin mencari simpati masyarakat dari pencantuman merek terkenal yang telah dikenal masyarakat, melalui meniru atau membonceng *brand* pelaku usaha lain. Tentunya fenomena semacam ini berdampak buruk bagi pemilik merek yang sudah dikenal masyarakat luas. Konsumen sebenarnya telah tertipu dengan merek imitasi yang jelas kualitas produknya tidak sebaik merek yang sudah dikenal. Jika hal ini terjadi maka persaingan tersebut merupakan persaingan yang tidak sehat.

Atas latar belakang tersebut, di penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran merek ditinjau dari beberapa undang-undang terkait.

2. Rumusan Masalah

Apabila didasarkan latar belakang tersebut, di penelitian ini penulis membuat rumusan masalah yakni di bawah ini:

- 1) Bagaimana akibat hukum pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran hak terhadap merek?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran terhadap atas merek?

3. Tujuan Penelitian

Dengan didasarkan rumusan masalah di atas, sehingga riset ini bertujuan yakni:

- 1) Agar mencari tahu akibat hukum pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran hak terhadap merek.
- 2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran hak terhadap merek?

4. Metode Penelitian

Apabila didasarkan Kamus Oxford, riset merupakan suatu kegiatan untuk menemukan kesimpulan baru. Sesuai yang dikatakan Soerjono Soekanto, "penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan analisis dan merupakan konstruksi yang dilakukan dengan sistematis, metodologis dan konsisten" (Mamuji 1995). Pembaca harus mengerti hal yang didiskusikan di sebuah riset hukum. Kemudian obyek penelitian hukum merupakan perkara hukum. Bukti yang terdapat di masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum, merupakan perkara hukum. "Lebih lanjut, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum sebagai resep dalam memecahkan masalah hukum." (Mamuji 1995). Terdapat beberapa macam penelitian hukum sebagai berikut, riset hukum normatif serta riset sociolegal. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan penelitian tentang dokumen, menerapkan metode kualitatif saat menganalisis data, serta memanfaatkan data sekunder menjadi sumbernya, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, teori hukum, dan doktrin (Hartono 1994). Yang kedua adalah penelitian sosio-hukum yakni penelitian yang mempertimbangkan fakta dan hukum menjadi fenomena sosial

melalui pendekatan struktural serta penelitian hukum biasanya kuantitatif dengan sumber data primer yang dida[atkan langsung dari sumber pertama.

Pada riset ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis, artinya penelitian ini akan bersifat konseptual dan dikembangkan berdasarkan hukum positif yaitu peraturan dan doktrin yang terkait dengan merek dan kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang dibahas oleh penulis. Metode dari Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang meliputi studi pada buku teks, literatur, jurnal hukum dan bahan hukum elektronik, hasil penelitian serta bahan ulama lain dengan yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang dalam hukum internasional dan hukum nasional khususnya Hukum Merek Indonesia. Pendekatan metode penelitian dalam riset ini yakni pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada implementasi pengaturan hukum merek di Indonesia terkait perlindungan merek terkenal dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ha katas merek.

Di riset ini, peneliti menerapkan data sekunder yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Sumber data dari riset ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang dibentuk secara legal yang terbagi atas undang-undang dan catatan resmi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Konvensi Paris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berkontrinbusi da;am memaparkan bahan hukum primer yang ada yang selain itu bisa membantu peneliti guna menjalankan lebih banyak analisis serta lebih dalam pengertian ke arah itu, bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, laporan, serta sumber dari internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang menyediakan pemaparan aras bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus Black's Law, kamus bahasa Inggris, Wikipedia, dan Ensiklopedi.

Dikarenakan riset ini merupakan riset hukum normatif, dan segala datanya yang diterapkan oleh peneliti merupakan data sekunder. Sehingga menyebabkan peneliti lebih banyak mengandalkan penerapan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan penelitian memiliki artian bahwa peneliti melakukan pengumpulan segala data dari peraturan, jurnal, buku, website, kamus, tentang akibat hukum pelaku usaha yang menjalankan pelanggaran hak atas merek. Di riset ini, peneliti menerapkan metode kualitatif yakni hasil penelitian berupa deskripsi dan bukan numerik, yang datanya dapat ditemukan dari bahan tertulis misalnya peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan lain-lain yang bertujuan guna melakukan analisis hukum yang berlaku terhadap penegakan hukum merek di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Pelaku Usaha Yang Melaksanakan Pelanggaran Hak Terhadap Merek

Di era sekarang ini, merek dagang tidak hanya dikenal sebagai salah satu hak tetapi juga merek dagang diakui sebagai aset tak berwujud yang menjadi hal yang paling penting, serta merek juga dianggap sebagai aset penting yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Perkembangan kegiatan usaha dan teknologi periklanan dan informasi serta Globalisasi menjadikan merek sebagai salah satu instrumen oleh pelaku usaha untuk mempromosikan dan mendistribusikan produknya dalam perdagangan lintas batas serta global. Merek dagang telah mengambil aset signifikansi baru dan sangat berharga (Collin 2014). Produk ataupun jasa dimana dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempunyai citra baik jika diakui oleh masyarakat umum dengan adanya merek dagang.

Merek dalam suatu bisnis lebih penting dari yang dikira. Merek mungkin hanya terlihat seperti sebuah elemen yang berisi logo dan tulisan saja, akan tetapi lebih dari itu, merek sesungguhnya memberikan jiwa dan kepribadian bagi sebuah produk dalam suatu bisnis. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal bagi konsumen. Dengan munculnya banyak merek, maka konsumen pun juga akan diberi pilihan untuk melakukan pemilihan produk yang berkenaan atas kehendak serta keperluannya. Apabila merek oleh suatu bisnis sudah dikenal oleh masyarakat luas, maka otomatis merek tersebut juga akan banyak digemari dan membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini sangat penting untuk berjalannya suatu bisnis, karena dengan kepercayaan, maka bisnis dapat terus berkembang untuk berinovasi demi memuaskan konsumen. Mengacu pada hal tersebut, maka tidak berlebihan apabila suatu merek dikatakan sebagai aset perusahaan dan harus mendapatkan payung hukum. Begitu pentingnya perlindungan merek agar tidak dijiplak, apalagi jika merek tersebut merupakan merek dengan reputasi yang cukup tinggi atau merek yang sudah terkenal. Terkenalnya merek membutuhkan usaha yang ekstra pula, sebab tanpa usaha maka merek juga akan sulit dikenali. Usaha ini dapat meliputi kualitas dan kuantitas produk dari merek itu sendiri.

Merek reputasi tingkat tinggi dikenal oleh masyarakat di sektor terkait disebut sebagai merek terkenal. Dengan merancang suatu produk maupun jasa menjadi *brand* terkenal atau merek tingkat tinggi, dapat menghasilkan keuntungan berlipat bagi produsen atau pelaku usaha dan meningkatkan reputasi produk di antara masyarakat. Selain itu, merek ternama juga akan memenangkan persaingan bisnis secara adil di antara para pesaing bisnis. Di era globalisasi, seiring dengan arus modal investasi dari negara maju ke negara berkembang serta negara kurang berkembang, merek dagang terkenal atau terkenal juga diekspor ke pasar domestik maju (Tam 2011). Seiring perkembangan aktivitas bisnis dan loyalitas konsumen yang dibentuk oleh reputasi merek dapat mempengaruhi pelanggaran merek di tingkat nasional dan internasional (Rizaldi 2009). Frederick W Moestert menyebutkan bahwa: (Moestert 1997) "Di dunia yang lebih kecil tetapi lebih berjejaring, pembuatan merek tidak lagi terbatas pada pasar lokal. Merek berfungsi dalam pasar global yang terintegrasi. Produk merek menemukan diri mereka menyediakan barang dan jasa di pasar yang lebih besar dan lebih besar yang diciptakan oleh pakta perdagangan bebas dan penciptaan pasar tunggal di seluruh dunia. Terhadap kenyataan latar belakang ini, tentu tidak ada keraguan di benak para pelaku bisnis bahwa reputasi dan niat baik yang melekat pada merek mereka telah terlepas dari batas negara dan daerah."

Dengan pernyataan-pernyataan di atas, Moestert berpendapat bahwa telah terjadi penyebaran perlintasan batas perdagangan dalam hal transaksi jual beli produk merek terkenal. Dalam hal perdagangan internasional, merek bukan hanya menjaga kualitas produk, akan tetapi juga menjaga citra produk atau *goodwill* dari *brand* populer yang dipakai oleh konsumen secara global. Pelanggaran merek terkenal tidak hanya datang dari negara asal, akan tetapi berasal pula berasal dari negara lain. Oleh karena itu, merek dagang khususnya merek terkenal harus memiliki perlindungan hukum yang disediakan dari undang-undang yaitu undang-undang merek tidak hanya di tingkat nasional namun juga internasional. Pada tingkatan nasional ada berbagai jenis perlindungan merek yang tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut disebabkan atas asas hak merek yang merupakan hak teritorial artinya hanya dilindungi oleh hukum negaranya oleh hukum merek domestiknya. Perbedaan ini terlihat dalam banyak aspek perlindungan merek di negara-negara dalam perlakuan merek terkenal.

Perbedaan sistem pendaftaran dan perbedaan hukum yang berbeda-beda antar negara menimbulkan perbedaan perlakuan antara perlindungan merek berdasarkan hukum negara tersebut. Misalnya, pemerintah Indonesia, beberapa tahun terakhir ini telah membuat beberapa kemajuan dalam memperkuat perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan baru. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah pembajakan merek dan pelanggaran merek, terutama yang diarahkan pada perlindungan merek terkenal (McGuide 2008). Di negara lain, untuk melindungi merek terkenal, kebanyakan negara menetapkan perlindungan terhadap pendaftaran merek defensif. Merek defensif didefinisikan sebagai merek yang memperoleh penegakan hukum yang lebih luas dari merek biasa dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim atau menggugat barang atau jasa lain. Untuk menerima tanda defensif, harus ada tanda dasar yaitu tanda terkenal.

Sistem pendaftaran merek dagang defensif tidak umum di dunia, hanya sedikit negara yang mempertahankan sistem ini. Di Indonesia sendiri terdapat kasus penerapan defensif mark sebagai merek terkenal yaitu *Kabushiki Kaisha Monteroza v Arifin Siman* di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2010 dimana penggugat mengeluarkan pendaftaran *mark defensive* sebagai bukti untuk membuktikan kemasyhuran mereknya di muka pengadilan dan dilanjutkan dengan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2013. Sampai pada sekarang, tidak ada perbedaan perlakuan yang jelas terhadap proteksi atas hukum merek terkenal di Indonesia. Perlindungan Merek Terkenal di negara ini sama dengan perlindungan merek pada umumnya.

Dalam terminologi hukum, ada dua macam istilah yang menunjukkan merek dengan reputasi yaitu merek terkenal dan merek terkenal. Beberapa yurisdiksi mengambil merek terkenal dan merek terkenal sebagai istilah yang sama. Sementara yurisdiksi lain membedakan antara merek terkenal dan merek populer (Jened 2015). Merek terkenal secara eksplisit mencakup merek dagang yang dapat didaftarkan, pengenalan bisnis jasa dan nama domain. Konsep merek terkenal terletak pada pertimbangan pada sejauh mana suatu merek terkenal yang diajukan berhubungan dengan berhubungan dengan kekhasan. Reputasi tinggi dimiliki oleh merek terkenal

karena tanda tersebut memiliki kekuatan untuk menarik orang sehingga setiap jenis barang di bawah merek tersebut segera menimbulkan keterikatan akrab pada setiap lingkup konsumen. Merek ini mempunyai citra yang tinggi sebab megandung suatu simbolik guna memaut atensi konsumen sehingga masyarakat memiliki pengakuan terhadap *brand* tersebut. Pada sisi lain, merek dikenal luas sehingga dikategorikan sebagai merek terkenal yang tingkat merek terkenalnya juga lebih tinggi dari merek biasa. Oleh sebab itu, jenis produk di bawah merek ini secara langsung akan menyebabkan semakin mudah dikenal oleh masyarakat.

Peraturan mengenai Merek Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini adalah perubahan dari undang-undang lama yaitu Undang-undang no 15 tahun 2001 mengenai Merek. Undang-undang ini diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dan sudah berjalan semenjak tanggal 1 Februari 2017. Indonesia memiki sistem "*first to file*" yang mana artinya hak terhadap merek nantinya dimiliki oleh pendaftar merek pertama yang sudah ada pada daftar pemilik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedemikian rupa diatur dai pasal 3 UU No 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis yang menegaskan jika "Hak Merek diperoleh setelah pendaftaran Merek ini". Hak atas Merek merupakan suatu hak eksklusif yang atas negara diberikan pada pemilik terdaftar atas Merek dalam kurun waktu yang telah ditentukan melalui penggunaan Merek tersebut sendiri atau dengan menyerahkan izin untuk pihak lain dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, tanggal pengisian permohonan merek sangat penting karena mencerminkan hak awal pemohon.

Pendaftaran membuat pihak yang terdaftar adalah satu pihak saja yang memiliki hak akan merek serta pihak ketiga pendaftar seharusnya menghargai hak pendaftar pertama karena merupakan hak mutlak. Mereka yang belum tercantum dalam daftar tidak otomatis memperoleh perlindungan hukum. Sistem pendaftaran ini merupakan syarat mutlak terjadinya hak merek. Hal ini berarti orang yang melakukan pendaftaran merek sehingga ia juga yang diberi hak akan penggunaan merek. Pihak yang diberi perlindungan hukum adalah pihak yang mendaftarkan mereknya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis, penggunaan merek adalah suatu syarat mutlak untuk memberikan perlindungan merek. Dalam hal merek tidak dipakai melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun, merek tersebut dihapus dari pendaftaran merek. Apabila didasarkan pasal 74 UU No.20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, "Penghapusan Merek terdaftar dapat juga diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak pernah digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir". Pengecualian juga terhadap merek yang tidak terpakai dengan beberapa alasan yaitu Pembatasan Impor; Pembatasan terkait izin edar barang yang melakukan penggunaan Merek yang berkaitan atau keputusan sementara dari pihak yang berwenang; atau Pembatasan serupa yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Pemerintah.

Untuk perlindungan merek terkenal terdaftar dalam pasal 83 disebutkan apabila "pemilik merek yang telah ada pada daftar atau penerima lisensi merek terdaftar bisa

mengajukan gugatan terhadap pihak lawan yang secara ilegal memanfaatkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya". Untuk barang dan/atau jasa sejenis, meliputi: Gugatan ganti rugi, dan/atau Pengakhiran semua perbuatan yang memiliki ketekaitan atas pemakaian Merek ini.

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 mengenai Merek erta Indikasi Geografis. Permohonan Merek bisa melalui penolakan apabila Merek ini terdapat kesamaan atau identik dengan:

- 1) Merek ada pada daftar yang dimiliki oleh pihak lain atau dilakukan permohonan sebelumnya oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek Terkenal kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 3) Merek Terkenal kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang mencukupi persyaratan; atau
- 4) Indikasi Geografis Terdaftar.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c merupakan payung hukum atas perlindungan terhadap *owner* atau pemilik merek terkenal dari penerapan merek dari pihak lain yang memiliki kemiripan atau identik dengan merek terkenal/merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis atau untuk barang dan/atau jasa bukan seerupa yang mencangkup persyaratan tertentu. Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai prosedur yang sama dengan pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) yang berisi tentang permohonan penolakan apabila merek ini mempunyai kesamaan dan identik dengan merek terdaftar kepunyaan pihak lain atau yang dilakukan permohonan terlebih dahulu oleh pihak lain atas barang dan/atau jasa sejenis. Suatu ketidaksamaan yang terlihat jelas yakni merek terkenal/terkenal yang menjadi landasan penolakan tidak boleh didaftarkan atau diterapkan terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan substantif, surat keberatan dan tambahan melalui fakta - fakta yang disampaikan di tahap pengumuman dari pemilik merek terkenal/terkenal menjadi acuan utama pemeriksaan lawan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) poin (b). Pemaparan Pasal 21 ayat (1) huruf b menyatakan penolakan permohonan yang terdapat kemiripan atau identik antara merek terkenal/terkenal oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dilaksanakan melalui mempertimbangkan pengakuan umum masyarakat terhadap merek tersebut dalam aspek bisnis yang berkaitan. Selain itu juga harus mempertimbangkan reputasi merek yang didapatkan dikarenakan pengiklanan yang hebat.

Undang-undang ini juga menegaskan adanya payung hukum bagi merek terkenal yang tidak atau belum ada di daftar, dan terhadap orang yang beritikad buruk dan berusaha mendaftarkan merek terkenal tersebut untuk kepentingannya sendiri. Secara tegas disebutkan dalam pasal 76 dan pemaparannya jika gugatan pembatalan merek terdaftar bisa dilakukan pengajuan oleh pihak yang berkepentingan dengan didasarkan faktor - faktor yang diatur dalam pasal 20 dan/atau pasal 21 dan pemilik merek yang belum terdaftar dapat melakukan pengajuan gugatan setelah ia /ia mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Gugatan pembatalan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pemilik merek terdaftar. Klasifikasi merek yang tidak ada pada daftar merupakan pemilik merek dengan itikad baik yang mereknya belum terdaftar dan/atau merek terkenal/terkenal, akan tetap mereknya tidak ada pada daftar. Undang-undang ini

secara tegas memerintahkan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya karena pentingnya pendaftaran merek di Indonesia terhadap pembajakan dan pelanggaran merek menyebabkan pendaftaran 'itikad buruk' sering terjadi di Indonesia untuk meningkatkan keuntungan mereka. Permohonan Itikad Buruk terjadi apabila pihak ketiga atau pemilik merek yang tidak sah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu di Indonesia, termasuk merek terkenal/terkenal, sehingga menghalangi pemilik yang sah untuk mendaftarkannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) no 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Merek yang menetapkan beberapa poin utama untuk dijelaskan dalam sistem hukum merek baru di Indonesia.

Pengaturan tersebut adalah penerapan dari pasal 21 ayat (4) UU No 20 Tahun 2016 yang mengamanatkan peraturan lanjutan tentang merek ternama/terkenal dalam peraturan pemerintah. Peraturan ini menjadi penjelasan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pendaftaran dan pembaruan merek. Peraturan ini juga menetapkan kriteria yang jelas untuk pengakuan merek terkenal dengan didasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Kriteria merek terkenal/terkenal disebutkan dengan jelas dalam Permenkumham ini. Untuk menentukan merek terkenal/terkenal, harus dilakukan dengan menganalisis pengakuan masyarakat umum atas merek terkenal/terkenal di bidang usaha yang berkaitan (Pasal 18 ayat (1) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Merek Pendaftaran). Masyarakat dalam undang-undang ini adalah pelanggan atau masyarakat pada umumnya yang mempunyai relasi baik di tingkat produksi, promosi, distribusi atau pemasaran atas barang dan/jasa yang terdapat perlindungan atas merek terkenal/merek terkenal yang bersangkutan (Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Merek).

Penolakan pendaftaran merek karena memiliki kesamaan atau identik dengan merek terkenal kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan tidak sejenis secara substantif pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila mencukupi dua persyaratan utama. Syarat pertama yaitu, merek terkenal/terkenal dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek pada tahap pengumuman. Perlawanan wajib memiliki faktor dan bukti yang cukup guna menjadi beban pembuktian jika merek milik lawan pemohon yakni merek terkenal/terkenal dan permohonan atau pendaftaran merek pihak lain memiliki kesamaan atau identik dengan merek milik lawan pemohon. Kedua, merek lawan pemohon adalah merek terkenal/terkenal yang terdapat pada daftar (Pasal 19 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Merek).

Mengingat merek merupakan salah satu asset dari perusahaan atau pelaku usaha, maka sudah jelas pelanggaran terhadap merek dapat menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran hak atas merek yang dijalankan oleh pelaku usaha mengakibatkan pemilik merek dapat mengajukan gugatan. Alasan pengajuan gugatan disebabkan karena pelaku usaha yang melanggar hak atas merek dianggap melakukan kecurangan berwujud pembajakan terhadap merek milik orang lain. Dalam pasal 76 UU Merek juga diatur terkait gugatan ini, yaitu:

- 1) Pemilik Merek sudah ada di daftar mampu melakukan pengajuan gugatan ke pihak lain dengan mengecualikan hak penggunaan Merek yang memiliki kemiripan pada prinsipnya atau secara menyeluruh untuk barang atau jasa yang sejenis meliputi:
 - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. Pemberhentian semua perbuatan terkait pemakaian Merek tersebut.
- 2) Gugatan seperti yang tujukan pada Ayat (1) dilakukan pengajuan kepada Pengadilan Niaga.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek

Begitu pentingnya makna sebuah merek menyebabkan negara harus melindungi kekayaan intelektualnya. Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek mengatur tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa hak merek. Orang yang mempunyai merek dan sudah melakukan pendaftaran atas mereknya nantinya memperoleh perlindungan eksklusif dari negara pada kurun waktu tertentu dimana pemilik merek dapat memanfaatkan merek itu untuk keperluannya pribadi maupun mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Prinsip perlindungan merek adalah pertama mengajukan yaitu pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran merek, sehingga dialah yang mendapatkan perlindungan. Jadi jika ada 2 merek yang sama yang didaftarkan oleh 2 orang yang berbeda maka yang akan mendapatkan perlindungan adalah orang yang pertama mendaftarkan.

Negara dapat melindungi hak atas merek ini oleh pemilik yang melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Kegunaan pendaftaran merek:

- a. Menjadi bukti kepemilikan merek terdaftar.
- b. Menjadi landasan untuk menolak merek yang sama yang didaftarkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang serupa.
- c. Menjadi landasan guna melarang pihak lain memakai merek yang sama pada barang atau jasa yang sejenis.

Jika pemilik tidak mendaftarkan merek yang dimilikinya, resikonya merek tersebut masih dapat dipakai oleh orang lain, masih dapat digunakan untuk mempromosikan barang/jasa tersebut, pemilik tidak mampu melakukan pencegahan atas orang lain dalam penggunaan merek yang sama. Sebuah nama suatu produk dapat disebut sebagai merek jika memiliki kekuatan yang cukup berbeda dengan merek lain. Artinya nama produk, simbol, logo yang digunakan memiliki daya pembeda dari produk lain sehingga namanya dikenal masyarakat dan masyarakat juga dapat membedakan dengan merek lain walaupun barangnya serupa.

Merek yang telah terdaftar dilindungi selama 10 tahun, jangka waktu perlindungan ini mampu dilakukan perpanjangan setiap kali dalam kurun waktu yang sama apabila pemilik merek mengajukan permohonan perpanjangan. Merek juga dapat dialihkan dengan beberapa cara, yaitu melalui perjanjian seperti perjanjian lisensi sehingga pihak lain dapat menggunakan merek tersebut dengan izin dari pemilik merek. Ahli waris dan wasiat juga dapat menjadi sebab pemindahan merek terdaftar. Atau juga dengan penyebab lain yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Negara telah memfasilitasi perlindungan merek dengan membuat UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek, namun masih banyak produsen produk pangan yang tidak mendaftarkan merek yang dimilikinya. Alasan pengusaha tidak mendaftarkan merek dagangnya bermacam-macam. Hal ini terjadi pada pengusaha kecil dan mikro karena karakteristik pengusaha kecil dan mikro yang tidak mengenal aturan hukum dan pentingnya merek dagang serta kecerobohan dengan akibat yang akan berlangsung di masa mendatang. Hal yang paling penting dan menjadi tujuan utama mereka adalah menjual barang di pasar dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Masalahnya, bisnisnya akan berkembang, mereknya dikenal masyarakat luas, bisa diwaralabakan dengan memberikan lisensi, dan juga kemungkinan merek itu akan ditemani oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak terpikirkan oleh mereka. Merek tidak didaftarkan karena keawaman pengusaha kecil terhadap urgensi pendaftaran merek. Faktor-faktor penyebab merek tidak didaftarkan oleh pengusaha kecil dan mikro antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman produsen akan pentingnya pendaftaran merek terkait dengan fungsi dan akibat hukumnya jika merek tidak didaftarkan.
- b. Pelaku usaha belum memahami bahwa agar merek yang dimiliki memiliki perlindungan hukum maka mampu digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu harus dilakukan pendaftaran merek tersebut.
- c. Prosedur pendaftaran merek dianggap rumit dan memerlukan biaya yang tidak mahal (karena untuk melihat merek sudah dimiliki orang lain atau belum memerlukan waktu dan biaya yang tidak murah).

Umumnya sengketa merek terjadi karena adanya pihak yang melakukan pelanggaran merek. Sengketa merek dengan perusahaan lokal dengan merek asing atau merek terkenal tidak hanya terjadi di kawasan industri dalam negeri tetapi juga di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, dan China (Huang 2018). Beberapa bentuk pelanggaran merek yang dapat menimbulkan sengketa merek yakni praktek plagiarasi merek dagang (*trademark piracy*), pemalsuan merek (*counterfeitng*), dan tindakan yang membingungkan masyarakat melalui sifat serta asal usul merek (peniruan label dan kemasan merek). Pada dasarnya asas itikad baik merupakan asas yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku pasar dan harus berperkara secara perdata. Namun pada kenyataannya, pelanggaran merek dagang itu berakhir dengan sengketa di pengadilan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa, ada pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum merek, penyalahgunaan hak, dan klaim atas merek milik pelaku usaha lain.

Merek adalah suatu bentuk atas hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya mendukung kreativitas dan identitas korporat untuk mendapatkan loyalitas konsumen (Bahfiarti 2013). Salah satu keunggulan eksklusif HKI adalah bahwa hak ini hanya dipunyai oleh pemilik yang sah dari Kekayaan Intelektual serta tidak ada orang lain yang mampu memiliki hak tanpa izin dari pemiliknya. Hak eksklusif ini terdiri atas dua jenis, yaitu Hak Ekonomi untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI yang dimiliki dan hak moral yang ada pada pemilik HKI meliputi hak milik sebagai pencipta ciptaan dan nama tetap yang telah dicantumkan (Maulana 1999).

HKI memiliki ciri khas tersendiri yaitu;

- 1) yang sifatnya memiliki jangka waktu terbatas dimana setelah jangka waktu perlindungan berakhir penemuan ini menjadi milik umum. Oleh karena itu temuan mampu dilakukan perpanjangan satu kali serta dalam kurun waktu yang tidak sama melalui kurun waktu perlindungan pertama;
- 2) bersifat eksklusif dan mutlak sehingga pemilik yang sah dapat memonopoli dan menggunakan apa yang diciptakan/ditemukan;
- 3) dan hak mutlak tidak bersifat materiil melainkan hasil cipta intelektual manusia dan dapat bernilai ekonomi (Sudaryat 2010).

Merek dagang dapat dibagi menjadi beberapa kualifikasi diantaranya;

- 1) sebagai nama merek yang merupakan instrumen dari apa yang bisa dikatakan;
- 2) tanda merek (*brand mark*) yakni bagian dari merek yang bisa diidentifikasi akan tetapi tidak bisa diucapkan, misalnya simbol dan desain logo);
- 3) merek dagang yang adalah instrumen dari merek yang dilindungi secara hukum (Peng, M. W., Ahlstrom, D., Carraher, S. M., & Shi 2017).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa merek Dangang memiliki enam level yaitu;

- 1) merek mempunyai atribut yang harus dikelola supaya pelanggan mengerti atribut apa saja yang dimiliki merek perusahaan;
- 2) manfaat fungsional dan emosional;
- 3) semakin tinggi nilai merek, maka merek tersebut akan semakin berkelas;
- 4) merek dapat mewakili budaya tertentu dengan memanfaatkan metode kerja yang efisien dan memproduksi produk yang memiliki mutu hebat;
- 5) merek perusahaan dapat mencerminkan kepribadian konsumen; dan
- 6) menunjukkan tipe konsumen pengguna merek dengan menerapkan perbandingan orang terkenal guna pengguna mereknya.

Merek memiliki fungsi seperti membedakan produk bermerek dengan perusahaan lain, menjamin reputasi, sarana promosi dan stimulasi investasi dan pertumbuhan industri melalui investasi (Purwaningsih 2005). Sistem pendaftaran merek terdiri dari empat macam, yakni 1) Didaftarkannya merek tanpa memeriksa sebelumnya 2) pendaftaran merek melalui pemeriksaan sebelumnya; 3) Didaftarkannya merk melalui pengumuman sementara; dan 4) Didaftarkannya merk dengan terlebih dahulu melaporkan terdapat merk yang ada di daftar lain dan persamaannya.

Merek terkenal memiliki cakupan perlindungan yang lebih luas di mana koneksi langsung ada di benak konsumen. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi ketenaran adalah volume penjualan dan pengeluaran iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan penjualan di bawah merek, durasi penggunaan merek, penggunaan dan/atau lisensi merek untuk berbagai produk dan layanan, dan kurangnya penggunaan merek dangang yang serupa oleh pihak ketiga. Merek terkenal sebenarnya adalah kategori merek dagang khusus yang diakui di beberapa negara, tidak di semua negara dan kategori ini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat daripada merek dagang biasa.

Apabila terjadi pelanggaran merek oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun secara perdata. Berikut adalah tinjauan hukum pidana Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Sistem perlindungan merek di Indonesia memiliki sistem konstitutif atau "*first to file system*" yang tercantum dalam UU Merek yang menyatakan apabila orang yang pertama kali melakukan pendaftaran atas merek adalah dia yang memiliki hak menggunakan merek ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendaftarkan merek perusahaan lokal. Apalagi jika merek perusahaan lokal memiliki citra positif di masyarakat. Hal ini adalah terkait soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pelaku usaha yang harus dilindungi pemerintah. Apabila terjadi penggunaan merek tanpa izin, pelaku usaha juga dapat dituntut secara perdata. Mengacu pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, yang ditunjukkan ada persamaan yakni terdapat unsur yang mirip dan dominan antara satu merek dengan merek lainnya, termasuk kesamaan bunyi merek apabila diucapkan. Apabila ada persamaan ini, maka pemilik merek yang pertama melakukan pendaftaran mampu melakukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan dasar penggunaan merek secara tanpa hak.

Pelaku usaha wajib mengetahui sejumlah hal penting terkait merek yang didaftarkan. Pertama, selama merek terdaftar ini tetap dalam kurun waktu perlindungan merek yakni 10 tahun semenjak tanggal pendaftarannya, sehingga jika dilaksanakan pelanggaran oleh pihak lain atas merek terdaftar ini (misalnya memanfaatkan merek yang sudah ada dalam daftar untuk produk lain di luar produk yang dihasilkan), maka pelaku usaha dapat melakukan pengajuan gugatan ke pihak yang melanggar atas undang-undang merek dagang yang berlaku. Kedua, harus dipahami bahwa ketika merek itu didaftarkan, tentunya dalam kelas barang tertentu. Apabila merek tersebut digunakan oleh pihak lain dalam kelas barang yang sama dengan merek terdaftar tersebut tanpa izin, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap merek yang terdaftar ini. Akan tetapi jika merk ini dipakai oleh pihak lain untuk kelas barang yang berbeda dengan merek yang telah digunakan, wajib diperhatikan apakah merek ini adalah merek terkenal; dan yang terpenting adalah merek terkenal, meskipun hanya terdaftar dalam kelas barang khusus, tetapi nantinya memperoleh perlindungan secara keseluruhan. Hal inilah yang terkadang menimbulkan perselisihan, dimana perusahaan lokal menggunakan merek terkenal tanpa izin untuk menjual produknya tanpa harus berpromosi atau menjual dengan cepat. Sekalipun merek terkenal, meski hanya terdaftar untuk golongan barang tertentu, nantinya mendapatkan perlindungan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan lokal yang menggunakan merek terkenal secara ilegal harus menanggung konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana.

Dalam gugatan Perdata dengan didasarkan ketentuan pasal 76 UU Merek melalui Pengadilan Niaga, perusahaan yang mempunyai merek terkenal dapat menggugat dan meminta ganti rugi yang sangat besar sehingga melebihi kerugian yang diderita perusahaan. Dalam kasus seperti ini, tindak pidana pelanggaran hak merek di Pengadilan juga dapat dikategorikan. Pidana tersebut bisa berwujud pidana kurungan (paling lama lima tahun) atau kurungan atau denda (maksimal delapan ratus juta

rupiah), dikenakan dengan ketentuan dalam UU Merek pasal 90 hingga 95. Jumlah denda ini akan dimasukkan ke kas negara bukan ke pemilik merek terdaftar.

Yang menjadi perkara kemudian adalah apa yang akan terjadi jika kasus ini terjadi pada pelaku usaha skala kecil yang tidak terlalu memahami peraturan perlindungan merek. Mereka membutuhkan literasi yang cukup sejalan dengan bisnis yang mereka rintis. Jangan sampai hanya karena ingin untung relatif cepat malah malah terlilit kasus sengketa merek di pengadilan yang berakhir di penjara. Bahkan untuk gambar atau logo sekalipun dalam kelas barang yang memiliki perbedaan masih bisa dilakukan penuntutan atas bentuk pelanggaran terhadap merek-merek terkenal. Dan hal ini telah tertuang dalam pasal 21 ayat (1) huruf c UU No.20 Tahun 2016 mengenai Tanda dan Indikasi Geografis. Sangat ironis, karena sebagian besar perusahaan lokal skala kecil belum memahami peraturan penting ini. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan lokal menghindari kesamaan yang pada dasarnya adalah kesamaan dengan merek-merek terkenal diantaranya;

- 1) persamaan prinsip yang berlaku sehat;
- 2) persamaan pada gambar;
- 3) persamaan bermakna dengan arti sebenarnya;
- 4) kesamaan karena penambahan kata; dan
- 5) indikasi geografis.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan perlindungan dan edukasi hukum tidak hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen tetapi juga bagi perusahaan lokal. Sehingga kasus seperti ini tidak bisa diminimalisir. Tentunya hal ini harus sejalan dengan aspek hukum pembangunan nasional yakni;

- 1) asas manfaat memberikan amanat pada semua hal yang di penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib menyediakan kegunaan yang optimal teruntuk kepentingan konsumen dan perlindungan usaha dengan cara menyeluruh;
- 2) asas keseimbangan material atau spiritual guna menyediakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah;
- 3) asas kepastian hukum yang menyetujui tidak hanya pelaku usaha namun juga pelanggan yang memiliki ketaatan pada hukum serta mendapat keadilan di penyelenggaraannya.

Sengketa merek yang melibatkan perusahaan lokal memang akan sulit dihindari. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa prinsip pendaftaran merek berdasarkan teritorial dapat menguntungkan perusahaan lokal. Berdasarkan Konvensi Paris Pasal 6, Pasal 6 ayat 3, dan Pasal 16 ayat 1 (Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual) dan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 serta Indikasi Geografis terdaftar yang menandai merek perlindungan berjalan hanya di negara tempat mereka mendaftarkan merek tersebut. Hal ini memiliki artian, selama perusahaan asing yang memiliki merek terkenal tidak mendaftarkan merek terkenal di Indonesia, maka perlindungan terhadap merek terkenal tidak berlaku. Prinsip ini berjalan dengan cara internasional dan sudah ada pengakuan dari seluruh dunia. Dengan kata lain, ini adalah bentuk perlindungan merek bagi perusahaan lokal. Perusahaan asing yang mendaftarkan di

negara asalnya tetapi tidak mendaftarkan di negara lain tidak dapat memenangkan gugatan di negara di mana mereka tidak mendaftarkan merek dagang perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan asing dapat melakukan pendaftaran perlindungan merek di Indonesia selama kelas, barang, serta jasanya tidak sama.

Yang menjadi perhatian khusus adalah prinsip merek terkenal menetapkan bahwa merek yang telah ada di daftar berbagai negara, diiklankan melalui pemasaran serta mempunyai investasi besar-besaran bisa dilakukan penetapan sebagai merek terkenal. Jadi meskipun ada asas pendaftaran merek, pemilik merek terkenal tetap memiliki perlindungan hukum atas mereknya, dan bukan berarti pelaku usaha lain dapat dengan bebas mendaftarkan nama yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal. Karena apabila perusahaan asing meminta agar Pengadilan Niaga di Indonesia didirikan menjadi merek terkenal, sehingga perusahaan asing ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat untuk mengajukan gugatan atas perusahaan lokal walaupun perusahaan asing tersebut belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Pemahaman seperti ini cukup penting untuk diketahui oleh pelaku usaha. Secara teori, pemilik yang memiliki merek terkenal memiliki kedudukan hukum yang kuat. Oleh sebab tersebut, pelaku usaha harus lebih berhati-hati atau sebaiknya menghindari mendaftarkan merek yang mirip dengan merek terkenal. Suatu cara mudah yakni melalui mengurus merek secara legal dan tidak memalsukan merek terkenal demi keuntungan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dengan didasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni :

- 1) Mengingat merek merupakan salah satu asset dari perusahaan atau pelaku usaha, maka sudah jelas pelanggaran terhadap hak atas merek nantinya menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran hak terhadap merek yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan pemilik merek dapat mengajukan gugatan. Alasan pengajuan gugatan disebabkan karena pelaku usaha yang melanggar hak atas merek dianggap melakukan kecurangan berupa pembajakan terhadap merek milik orang lain
- 2) Kasus perebutan merek terus bermunculan seiring dengan meningkatnya citra merek-merek ternama. Pada dasarnya akan sangat guna melakukan penjualan atas produk/jasa melalui penggunaan merek dagang terkenal. Dalam hal ini pemalsuan merek dapat merugikan berbagai pihak terutama pemilik yang sah. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai kasus hukum sengketa merek di lembaga peradilan dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa sangat penting bagi pemerintah dalam mengedukasi perusahaan lokal agar tidak terjebak dalam kasus pemalsuan merek. Karena sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia akan ada sanksi tegas baik perdata maupun pidana bagi pemilik tunggal merek palsu. Selain itu, penerapan inovasi dan teknologi dapat dijadikan sebagai peluang alternatif yang menguntungkan bagi perusahaan lokal daripada harus menyerupai merek dagang ternama.

2. Saran

Adapun saran yang mampu peneliti paparkan berkaitan dengan riset ini adalah:

- 1) Bagi masyarakat yang juga berperan sebagai pelaku usaha, sebaiknya tidak menjiplak merek milik orang lain agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.
- 2) Bagi pemerintah, sudah seharusnya memfasilitasi pelaku usaha kecil secara lebih maksimal agar pendaftaran merek dapat dengan mudah dilakukan dan dijangkau.
- 3) Untuk peneliti berikutnya, dikarenakan penelitian ini sangat terbatas baik mengenai subjek pembahasan maupun beberapa aspek lainnya, maka masih terdapat aspek perlindungan hak merek yang belum dilakukan penelitian di dalamnya. Oleh karena itu, untuk peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini sebagai bahan kajian dari hukum merek di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bahfiarti, T.(Tuti). 2013. *Pengelolaan Kesan Etnik Bugis Dalam Adaptasi Diri Dengan Budaya Sunda* (Hasanuddin University)
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia - Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Collin, Craig. 2014. *Intellectual Property* (Australia: Lexis Nexis)
- Finnis, John M. 2011. *Natural Law and Natural Rights, Dalam Filsafat Hukum Jilid I(Legal Philosophy Volume. I)* (Jakarta: UI Press)
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,Cet.1* (Bandung: Alumni)
- Haryani. 2010. *Prosedur Mengurus HaKI Yang Benar*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Huang. 2018. 'Empirical Analysis of Australian Trademark Infringement Decisions: Implications for the US Trademark Use Debate', *Santa Clara High Tech*, 35.1
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Inegrasi Ekonomi* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama)
- Mamuji, Soerjono Soekanto & Sri. 1995. *Metode Penelitian Normatif* (Jakarta: Rajawali)
- Maulana, Insan. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- McGuide, Zain Adnan & Brett. 2008. *Indonesia Progress in IP Protection-But Much Still to Be Done* (Jakarta: Rouse & Co International)
- Moestert, Frederick. W. 1997. *Famous and WellKnown Marks* (United Kingdom: Butterworths)
- Peng, M. W., Ahlstrom, D., Carraher, S. M., & Shi, W. S. 2017. 'History and the Debate over Intellectual Property', *Management and Organization Review*, 13.1: 15-38
- Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Proerty Rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komperatif Hukum Paten* (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Rizaldi, Julius. 2009. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. (Bandung: PT Alumni)

Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media)

Tam, Phan Ngoc. 2011. 'Well- Known Trademark Protection, A Comparative Study Between the Laws of European Union and Vietnam' (Faculty of Law Lund University)