
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL OLEH PELAKU UMKM

Inas Zulfa Sulasno¹, Diva Yohana Margaretha Marbun², Shafira Nadya Nathasya³, Fiona Chrisanta⁴

Abstrak

Pendaftaran merek bagi UMKM memiliki peran penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, menggunakan merek terkenal kemudian disematkan pada produk yang sejatinya bukan bersumber dari pemilik merek tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan bagaimana akibat hukumnya jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia serta sanksinya apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan akibat hukum yang akan diperoleh oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, serta sanksi apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu preventif atau represif. Kedua, akibat hukum jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia adalah tidak dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, terdapat sanksi perdata, administrasi negara, dan pidana apabila pelaku UMKM menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek.

Kata Kunci: merek terkenal, pelaku UMKM, pendaftaran merek, perlindungan hukum.

JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR FAMOUS MARK OWNERS REGARDING ACTS OF USE OF FAMOUS MARKS BY MSME PLAYERS

Abstract

Trademark registration for MSMEs has an important role in obtaining legal protection. Nevertheless, there are still many MSME actors who take irresponsible actions. For example, using a well-known brand and then attaching it to a product that is not actually sourced from the brand owner. On the other hand, business actors who distribute do not register their trademarks with the authorities and ironically sell well-known brand products without a permit. The problem that will be discussed in this research is how is the legal protection of famous brand owners and what are the legal consequences if MSMEs do not register their brands in Indonesia and the sanctions for using well-known brands without the permission of the owner of the rights to the mark. Based on these problems, the purpose of this research is to conduct a legal study regarding the legal protection of well-known brands and the legal consequences that will be obtained by MSME actors who do not register their brands in Indonesia, as well as sanctions for using well-known brands without the permission of the owner of the rights to the mark in question. The approach method used in this study is normative juridical, so the main source of material or source of law in research is normative legal material (rules). The results of the study show 2 (two) things, namely first, legal protection for famous brand owners is carried out in 2 (two) ways, namely by preventive or repressive legal protection. Second, the legal consequence if MSMEs do not register their trademarks in Indonesia is that they cannot take legal action in the event of a dispute. In addition, there are civil, state administrative and criminal sanctions if MSME actors use well-known brands without the permission of the owner of the rights to the mark.

Keywords: well-known brands, MSME actors, trademark registration, legal protection.

-
- ¹ Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, inas19001@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- ² Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, diva19003@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- ³ Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, shafira19006@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- ⁴ Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, fiona19001@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis kini berjalan sangat pesat. Hal ini dibuktikan banyaknya para pelaku bisnis menengah ke bawah yang membuka banyak sekali usaha. Menurut data yang dilansir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), disebutkan bahwa sepanjang tahun 2022 setidaknya pertumbuhan UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit.⁵ Menurut M. Kwartono, UMKM diartikan sebagai sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih dengan maksimal Rp200.000.000,- dimana bentuk bangunan dan tanah yang menjadi tempat usahanya tidak diperhitungkan.⁶ Segala jenis usahanya pun beragam, dapat dalam bidang kuliner, kerajinan, pertanian, hingga fashion. UMKM sendiri merupakan perwujudan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Berdasarkan besaran angka terkait dengan perkembangan UMKM, maka tentunya banyak pula beragam nama tertentu yang digunakan untuk memberi dampak demi meningkatkan *selling point* tersendiri terhadap produk yang nantinya akan diperjualbelikan. Nama yang dimaksudkan tersebut dikenal dengan istilah merek.

Menurut World Intellectual Property Organization atau WIPO, merek merupakan tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dari perusahaan lain dan dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual.⁷ Di Indonesia, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek dan Indikasi Geografis") yang mengatur mengenai definisi merek dalam Pasal 1 ayat (1) dengan definisi "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan

secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa". Selain itu, merek juga merupakan hal yang menjadi pembeda, dan dapat menggambarkan kepribadian atau individualitas dan reputasi barang dan jasa yang dihasilkan dari usahanya dalam konteks bisnis.⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (2007), penggunaan merek berfungsi sebagai berikut:

1. Tanda pengenalan yang dapat berfungsi membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi yang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagai alat promosi agar promosi produknya dapat cukup dilakukan dengan penyebutan merek terkait;
3. Sebagai jaminan atas kualitas barang
4. Menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebuah merek merupakan hal yang krusial terhadap identitas suatu produk. Oleh karena itu, penggunaan merek ini pun dilindungi dengan cara mendaftarkan nama merek agar melindungi hak kekayaan intelektual dari pihak pelaku usaha itu sendiri. Sebab dengan adanya pendaftaran merek, maka hal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya selama

⁵ CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>, diakses pada 30 Juni 2023.

⁶ Semarangkota.go.id, <https://kemijen.semarangkota.go.id/umkm>, diakses pada 30 Juni 2023.

⁷ WIPO, "Trademarks", <https://www.wipo.int/trademarks/en/> diakses pada 13 Maret 2023.

⁸ Wiratmo Dianggoro, "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, 1997, hlm. 34

⁹ Sri Husnulwati, "Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 9, No.1, 2012, hlm. 60 - 66

sepuluh tahun sejak diterimanya pendaftaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak akan memperoleh perlindungan hukum, karena sebuah merek dagang membutuhkan pendaftaran agar dapat mendapatkan perlindungan hukum.

Namun, dengan angka pertumbuhan UMKM yang semakin bertumbuh di kalangan masyarakat, pelanggaran merek pun banyak terjadi. Pelanggaran ini bermula karena terdapat kesamaan nama, bentuk, logo, dan lain-lain yang berhubungan dengan identitas produk itu sendiri. Hal inilah yang terjadi pada kasus merek "Trump" yang melibatkan salah satu mantan presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump dengan pengusaha lokal asal Indonesia, Robin Wibowo. Robin merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa toko-toko; seperti toko bangunan, toserba, dan lain-lain. Di sisi lain, Donald Trump pada dasarnya merupakan seorang pengusaha pula yang memiliki bisnis dengan nama merek TRUMP. Merek TRUMP ini pada dasarnya sudah terdaftar sejak tanggal 10 April 1999 di negara Amerika dan Donald Trump mendaftarkan nama mereknya kembali ke beberapa negara lainnya seperti Australia, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Thailan, dan Ukraina, serta Indonesia. Pada saat inilah kasus merek "Trump" mencuat, sebab Donald Trump menyatakan keinginannya untuk memperluas perlindungan hukum terhadap merek TRUMP di Indonesia.¹⁰ Selain itu, terdapat beberapa contoh kasus sengketa merek internasional yang sempat menghebohkan pula. Kasus pertama adalah kasus Polo Ralph Lauren melawan U.S. Polo Association. Banyak yang mengira bahwa kedua merek tersebut merupakan dimiliki

oleh pihak yang sama namun memiliki merek yang bervariasi terlebih karena kesamaan logo yang dimiliki, yakni pria yang sedang menunggangi kuda. Nyatanya, kasus ini telah bergulir sejak tahun 1984 hingga saat ini. Kasus antara Polo Ralph Lauren dan U.S. Polo Association adalah pertempuran hukum yang berkepanjangan dalam sengketa merek dagang. Polo Ralph Lauren berhasil memenangkan beberapa putusan pengadilan yang melarang U.S. Polo Association menggunakan merek yang melanggar. Namun, sengketa ini masih berlanjut dan belum mencapai penyelesaian akhir.¹¹

Tak hanya itu, terdapat pula kasus antara merek dagang berlogo buaya, yaitu Lacoste melawan Crocodile Internasional. Dalam kasus Lacoste melawan Crocodile International di Selandia Baru, Lacoste keluar sebagai pemenang dalam pertempuran merek dagang terkait logo buaya. Pengadilan Banding mempertahankan putusan sebelumnya yang menguntungkan Lacoste, menolak kasus tersebut dan membebaskan biaya banding kepada Crocodile International. Putusan tersebut mengkonfirmasi pentingnya logo buaya Lacoste dan hubungannya dengan merek tersebut, serta mencegah Crocodile International dari mendaftarkan merek serupa yang akan dianggap menyesatkan.¹²

Apabila melihat contoh kasus di atas, pada dasarnya merek tersebut sudah memiliki jejak rekam yang cukup lama dibandingkan dengan pihak lainnya yang menggunakan nama merek serupa, tanpa sepengetahuan pihak pemilik aslinya. Pelaku usaha yang menggunakan merek terkenal tentunya beranggapan bahwa nama merek tersebut pasti mempunyai reputasi baik (*goodwill*). Di sisi lain, pelaku usaha yang mengedarkan produk dengan nama merek serupa mendapatkan keuntungan atas

¹⁰ Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-2508449/donald-trump-kalahkan-pengusaha-indonesia-dalam-sengketa-merek>, diakses pada 30 Juni 2023.

¹¹ Amit Chandi, Polo Ralph Lauren v. U.S. POLO ASSN. – A 38-year Trademark Saga, <https://iplaw.allard.ubc.ca/2022/04/05/polo-ralph-lauren->

[v-u-s-polo-assn-a-38-year-trademark-saga/](https://www.ubc.ca/2022/04/05/polo-ralph-lauren-v-u-s-polo-assn-a-38-year-trademark-saga/) diakses pada 28 Juni 2023.

¹² Margaret Briffa, Aftermath of the Lacoste v Crocodile International trade mark battle, <https://www.briffa.com/blog/aftermath-of-the-lacoste-v-crocodile-international-trade-mark-battle/>, diakses pada 29 Juni 2023.

reputasi baik yang telah dimiliki oleh merek terkenal, sedangkan pemilik merek aslinya tidak mengetahui akan hal tersebut. Praktek ini dapat menimbulkan kerugian terutama bagi pemilik merek terkenal ini. Hal tersebut tentu juga dapat melahirkan suatu pemikiran bahwa penggunaan nama merek terkenal terhadap produk yang akan diproduksi oleh pelaku UMKM tidak akan menjadi masalah besar, selagi memang tidak diketahui oleh pihak pemilik merek bersangkutan dan berbeda negara.

Berdasarkan pernyataan di atas, sudah semestinya setiap pelaku UMKM melakukan proses pendaftaran terhadap setiap merek atas produknya yang akan diperjual-belikan. Sebab pada dasarnya setiap produk memiliki nilai kekayaan immateriil dan materiil. Merek didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dikatakan sebagai aset. Aset ini memiliki nilai ekonomis bagi setiap pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga sudah sepatutnya setiap produk yang memiliki merek harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).¹³ Selain itu perlu diingat pula bahwa penggunaan suatu merek atas produk memiliki peran yang sangat penting bagi produk tersebut untuk mempunyai nilai jual di pangsa pasar. Namun dengan perkembangan dunia usaha yang kini banyak memanfaatkan kemajuan sistem teknologi informasi, masih banyak pelaku usaha UMKM yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab, layaknya melakukan pembajakan merek atas merek suatu produk tertentu.¹⁴

Adanya potensi terjadinya pencurian atas merek memungkinkan oknum tidak bertanggung jawab secara diam-diam dapat mendaftarkan merek atas produk tertentu terlebih dahulu dan atas tindakannya tersebut mampu menjadikan oknum tidak bertanggung jawab tersebut menjadi pihak pemegang hak eksklusif atas merek. Oleh karena itu, guna menjaga keamanan atas hak

kepemilikan merek tersebut wajib bagi setiap pelaku usaha mendaftarkan merek atas produknya kepada DJKI.

Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Wahyudi dan Ananda Putri Nur Amalia, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 dengan judul "Tata Cara Pendaftaran Merek dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat" yang membahas mengenai pendaftaran merek oleh UMKM di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
2. Kadek Bayu Dinata Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022 dengan Judul "Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore.id oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar" yang membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran merek hartlystore.id di Kota Denpasar dan akibat hukum yang timbul dari merek hartlystore.id yang tidak didaftarkan.
3. T. Fairuz Jasmine, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2021 dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646K/Pst.Sus-HKI/2021)" yang membahas mengenai urgensi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM.

Perbedaan antara ketiga penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu yang menjadi objek penelitian penulis adalah

¹³ Devi Eka Verawati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur", *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 5., No.2, 2019, hlm. 124.

¹⁴ Kanwil Jogja, "Urgensi Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM", <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/urgensi-pendaftaran-merek-dagang-bagi-pelaku-umkm>, diakses pada 17 Maret 2023.

merek terkenal. Selain itu, penelitian akan membahas secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan akibat hukumnya jika pelaku UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia. Hal inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu. Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan bagaimana akibat hukumnya jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia serta sanksinya apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini guna melakukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan akibat hukum yang akan diperoleh oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, serta sanksi apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek bersangkutan. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yang kemudian diberi judul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL OLEH PELAKU UMKM".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, sehingga sumber utama yang menjadi bahan atau sumber hukum pada penelitian adalah bahan hukum yang bersifat normatif (aturan-aturan). Selain itu sumber hukum lainnya didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal/artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan referensi-referensi dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terkenal

Pengertian merek terkenal adalah jika suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Dengan didaftarkannya merek tersebut di berbagai negara, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi hak merek terkenal guna menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya pelanggaran atas hak merek.¹⁵

Pengaturan mengenai merek terkenal juga tercantum dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut disahkan berdasarkan keputusan pengadilan.¹⁶ Selain itu, disebutkan juga bahwa merek tersebut sudah banyak diketahui masyarakat umum, memiliki citra baik yang dihasilkan berupa kualitas dan *branding*, dan terdapat keterangan telah terdaftar di negara asing.¹⁷

Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menyatakan bahwa "syarat menjadi merek terkenal adalah adanya pengetahuan dan pengakuan dari masyarakat bahwa merek tersebut terkenal, volume barang keluar dan laba pemilik merek, lundang pasar yang dikuasai oleh merek tersebut, jangkauan wilayah dan waktu merek tersebut dipergunakan, tingkat intensitas dari branding merek tersebut dan investasi, merek tersebut telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di negara lain, putusan pengadilan yang menginformasikan bahwa merek tersebut adalah merek terkenal." Selain itu, dalam statuta Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 022K/HaKI/2002 menjelaskan bahwa kriteria merek populer ialah "masyarakat umum sangat mengetahui merek di dalam

¹⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hlm. 89.

¹⁶ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

jenis usaha tersebut, bagusnya reputasi merek yang didapatkan melalui *branding* yang secara *continue* dan pemilikinya berinvestasi di beberapa negara, dan telah terbukti terdaftar di negara lain secara sah.”¹⁸

Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan perlindungan hukum preventif atau represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan melakukan penolakan terhadap suatu merek. Penolakan pendaftaran merek terhadap merek terkenal perlu memperhatikan unsur iktikad baik, artinya pendaftar yang bukan dari pemilik merek terkenal sengaja dengan iktikad buruknya memanfaatkan ketenaran suatu merek terkenal milik orang lain dan memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.¹⁹

Perlindungan merek secara represif dilakukan ketika adanya suatu pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum secara perdata maupun pidana. Dalam ranah perdata, pemilik merek menggugat ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Sedangkan dalam ranah pidana, seorang pemilik merek dapat melakukan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.²⁰

Lembaga yang bertanggungjawab dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal adalah DJKI, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, serta pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar itu sendiri. DJKI memiliki tugas untuk menyaring merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal. Pengadilan Negeri terutama Pengadilan Niaga bertugas untuk memutuskan apakah merek tersebut memiliki persamaan secara fundamental ketika terdapat suatu sengketa merek. Mahkamah Agung memiliki tugas yang sama

seperti Pengadilan Negeri, namun dalam tingkatan yang lebih tinggi dan kekuatan hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung lebih tinggi daripada Pengadilan Negeri. Pemilik merek terkenal bertugas untuk mengawasi merek-merek yang baru melakukan pendaftaran.²¹

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, maka hal ini akan bersinggungan dengan teori kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian yang sah mengandung 2 (dua) implikasi yaitu pertama, adanya aturan yang memuat perbuatan apa yang diperbolehkan dan hal apa saja yang dilarang; kedua, keamanan hukum yang didapatkan individu untuk terhindar dari kebijakan yang tidak mendasar. Dari teori kepastian hukum tersebut, maka “perlindungan hukum bagi merek terkenal dilakukan dengan adanya peraturan secara general dan khusus untuk mengaturnya agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pemilik hak eksklusif dari merek terkenal yang telah terdaftar dari unsur persamaan secara fundamental.”²²

Pada praktiknya, walaupun terdapat perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara, namun seringkali terjadi pelanggaran merek oleh UMKM terhadap merek terkenal, sehingga diperlukan suatu pendaftaran merek. Pendaftaran merek tersebut berfungsi sebagai alat bukti terhadap pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan atas merek yang sama yang kemudian dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain, sebagai dasar untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama dalam peredaran barang/jasa sejenisnya. Dengan demikian, sertifikat pendaftaran merek dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa merek.

¹⁸ Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 573.

¹⁹ Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Bagian Hukum Bisnis, hlm. 7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wahyudy Falarungi, Hambali Thalib, dan Syamsuddin Pasamai, “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu di Pasar Senteral Kota Makassar”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 151.

²² Citra Rosa Budiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia”, *Reformasi Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2019, hlm. 1-18.

Tindakan pelanggaran merek terkenal oleh pelaku UMKM dianggap tidak sesuai dengan *“honest practices industrial and commercial matters”* masuk ke dalam klasifikasi perbuatan persaingan tidak jujur yang mencakup didalamnya seluruh tindakan pelanggaran yang melahirkan kekeliruan melalui cara apapun terkait dengan asal-usul maupun berbagai usaha industrial dan komersial dari para pelaku usaha yang dapat memberikan keributan publik sehubungan dengan sifat maupun asal-usul pada suatu produk.²³ Hal tersebut, diantaranya:

a. Trademark piracy atau penerapan terhadap peniruan merek dagang;

Suatu tindakan yang berupaya untuk memanfaatkan merek melalui praktek peniruan merek terkenal yang telah didaftarkan, sehingga merek tersebut memiliki reputasi yang baik dan tinggi serta dimaksudkan untuk melahirkan suatu kesan kepada para konsumen atau masyarakat bahwa seakan-akan produk yang dijual oleh para pelaku UMKM adalah sama dengan produk dari merek terkenal tersebut.

b. Counterfeiting atau penerapan terhadap pemalsuan merek dagang;

Suatu tindakan yang berupaya untuk memproduksi suatu produk dengan menggunakan merek terkenal secara luas kepada para konsumen atau masyarakat yang tentunya tanpa seizin pemilik merek terkenal tersebut.

c. Imitations of labels and packaging atau tindakan-tindakan yang dapat membuat keributan publik terkait asal-usul dan sifat dari suatu merek

Suatu tindakan yang berupaya untuk memberikan keterangan terkait dengan asal-usul dan sifat dari suatu produk yang tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut bertujuan untuk mengelabui para konsumen atau masyarakat luas dan menanamkan suatu pemikiran bahwa seakan-akan produk yang dijualnya mempunyai kualitas yang baik,

dikarenakan bersumber dari wilayah penghasil yang memiliki mutu terbaik.

2. Akibat Hukumnya jika Pelaku UMKM Tidak Mendaftarkan Mereknya di Indonesia dan Sanksinya Apabila Menggunakan Merek Terkenal Tanpa Seizin Pemilik Hak atas Merek

Kasus pelaku UMKM yang menggunakan merek terkenal pada produk kecantikan melalui pengemasan ulang dengan mencetak logo merek terkenal dan dijual dengan harga yang relatif murah merugikan pemilik hak atas merek terkenal. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dan sanksi terhadap pelaku UMKM, diantaranya:

a. Akibat Hukum jika Pelaku UMKM Tidak Mendaftarkan Mereknya di Indonesia

Pendaftaran merek yang dilakukan kepada DJKI bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan memperoleh perlindungan hukum. Pasal 35 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum, apabila pemilik tidak mendaftarkan merek terkait. Perlindungan hukum terhadap merek sangat berperan penting karena memberikan jaminan bahwa merek tersebut tidak akan ditiru ataupun disalahgunakan oleh pihak lain. Apabila pelaku UMKM belum mendaftarkan merek dan adanya pelanggaran terhadap merek, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya, jika UMKM A menemukan merek “ABC” pertama kali tetapi UMKM A belum mendaftarkan mereknya ke DJKI, maka UMKM B dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama yaitu merek “ABC” dan UMKM B akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Jika hal ini terjadi, maka pihak pertama yang menemukan merek akan sangat dirugikan namun pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun.²⁴

²³ Steven Kopp and Jeff Langenderfer, Protecting Appearance and Atmospheric Trade Dress as a Component of Retail Strategy, *Journal of Public Policy and Marketing*, hlm. 48.

²⁴ Kadek Bayu Dinata Putra, (et.al), “Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore.id oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 383.

b. Sanksi Apabila Pelaku UMKM Menggunakan Merek Terkenal Tanpa Seizin Pemilik Hak atas Merek

Pelanggaran terhadap merek diartikan sebagai penggunaan tanpa izin atas merek dagang/Jasa yang dapat menimbulkan kebingungan, penipuan, atau kesalahan.²⁵ Pihak yang menggunakan dan meniru merek terkenal dapat dijatuhi sanksi:

1) Sanksi Menurut Hukum Perdata

Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terluks dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pihak Penggugat harus membuktikan kerugian akibat PMH yang dilakukan Tergugat.

Selain itu, perusahaan asing yang memiliki merek terkenal mempunyai hak untuk menggugat perusahaan terdaftar di Indonesia yang diduga menggunakan merek yang mirip atau sama dengan merek milik perusahaan asing atau merek terkenal tersebut. Dalam hal ini gugatan tersebut berupa gugatan pembatalan atas merek milik perusahaan terkait kepada pengadilan niaga. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis. Disamping itu, perusahaan asing dapat pula menggugat dan/atau meminta ganti kerugian maupun penghentian seluruh aktivitas perusahaan yang menggunakan merek serupa atau sama dengan merek terkait.

2) Sanksi Administrasi Negara

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, maka negara dapat menggunakan kekuasaannya melindungi pemilik hak yang sah melalui kewenangan administrasi negara yaitu melalui Pabean,

Standar Industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, dan kewenangan pengawasan standar periklanan.²⁶

3) Sanksi Menurut Hukum Pidana

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mengenai “adanya larangan penggunaan merek terdaftar, dimana merek terdaftar mengacu pada merek yang telah ada atau merek yang telah terdaftar di Indonesia lebih dahulu, sehingga dapat dipidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00”. Selain itu, dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan persamaan pada pokoknya diatur dalam Penjelasan Umum Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”.

Adanya ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* menyatakan “pemilik merek memiliki hak eksklusif guna mencegah pihak lain menggunakan merek dagang yang sama atau serupa pada barang/jasa yang terkait tanpa izin pemiliknya”. Yang mana penggunaan tersebut dapat menyebabkan timbulnya kebingungan.²⁷ Dalam hal merek yang dilanggar adalah merek terkenal, jika mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995, “merek terkenal adalah apabila telah beredar keluar dari batas regional sampai batas transnasional, telah beredar keluar negara asal dan dibuktikan

²⁵ United States Patent And Trademark Office, *About Trademark Infringement*, <https://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>, diakses pada 13 April 2023.

²⁶ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi* 56, 2018, hlm. 10.

²⁷ World Trade Organization, Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm, diakses pada 13 Maret 2023

dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara". Terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Pdt.Sus/1989 yang mengatakan bahwa dapat sebagai merek terkenal, apabila:

- a) Adanya bukti pengetahuan masyarakat luas atas merek terkait.
- b) Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara.
- c) Adanya bukti promosi dalam skala besar sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- d) Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- e) Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia."

Terdapat regulasi internasional yakni *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada Pasal 6 bis ayat (1) bahwa Merek Terkenal dapat berupa penolakan untuk mendaftarkan/membatalkan dan melarang penggunaan merek yang diproduksi, ditiru/diterjemahkan secara membingungkan sebagaimana dianggap tepat oleh pejabat yang berwenang dari negara pendaftaran, atau diketahui digunakan sebagai merek di negara yang berhak memperoleh manfaat dari Konvensi ini dan untuk digunakan pada orang barang yang identik atau serupa.²⁸

Ketentuan mengenai sanksi pidana atas tindakan yang melanggar hak seseorang di bidang merek diatur juga dalam KUHP. Pelanggaran terhadap merek termasuk ke dalam persaingan tidak jujur yang digolongkan ke dalam suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP. Menurut Pasal 382 bis KUHP, istilah "persaingan usaha adalah persaingan yang dilakukan secara curang" dengan kata lain secara tidak jujur. Artinya, hal ini berkaitan dengan dengan "perbuatan penipuan". Pelaku usaha atau seseorang yang melakukan perbuatan curang terhadap publik dalam menawarkan

barangnya dapat dijatuhkan hukum penjara atau denda, jika pertama, terjadi satu perbuatan yang bersifat menipu. Kedua, karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pesaingnya dan pembeli atau konsumen. Dalam kasus seperti ini, adanya kasus penipuan atau perbuatan curang haruslah terbukti.

Dalam hal terjadinya pemasokan barang ke Indonesia tanpa tujuan yang jelas yang kemudian dikeluarkan kembali dari Indonesia, baik dilakukan dalam bentuk penjualan, penawaran, penyerahan, dan pembagian atas persediaan barang untuk dibagi dan/atau dijual. Bahwa barang tersebut dikemas secara palus menggunakan nama, firma atau yang seharusnya menjadi hak orang lain akan dikenakan pidana penjara 4 bulan dan/atau denda enam ratus rupiah dalam Pasal 393 ayat (1) dan (2) KUHP. Mengacu pada tindak pidana tersebut, tidak perlu merek yang ditiru sama persis dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan kecil, maka pihak terkait tetap dapat dihukum.

D. Penutup Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan perlindungan hukum preventif atau represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan melakukan penolakan terhadap suatu merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif terjadi ketika adanya suatu pelanggaran hak atas merek.
2. Akibat hukum jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia adalah tidak dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, terdapat sanksi apabila pelaku UMKM menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek berupa sanksi perdata berupa ganti rugi,

²⁸ World Intellectual Property Organization, Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979,

<https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>, diakses pada 13 April 2023.

sanksi administrasi negara, dan sanksi pidana berupa ancaman hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 382 bis KUHP, dan Pasal 393 ayat (1) dan (2) KUHP.

Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada para pelaku UMKM mengenai urgensi pendaftaran merek di Indonesia sebagai perwujudan perlindungan merek untuk membedakan kualitas maupun jenis barang/jasa dari barang-barang pengemasan ulang tanpa izin, yakni dengan cara meningkatkan ketertiban dan kepatutan dalam lalu lintas perdagangan/*handelsmoraal*.
2. Perlu adanya kerjasama antara DJKI, pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan probabilitas atas keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM, meningkatkan pengawasan atas perizinan penggunaan hak merek serta pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan penggunaan merek yang telah berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana: Bagian Hukum Bisnis.
- Steven Kopp and Jeff Langenderfer, *Protecting Appearance and Atmospheric Trade Dress as a Component of Retail Strategy*, *Journal of Public Policy and Marketing*.

Artikel atau Jurnal Ilmiah

Citra Rosa Budiman, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di*

Indonesia", Reformasi Hukum, Volume 23, Nomor 1, 2019.

Devi Eka Verawati, *"Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur"*, *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 5., No.2, 2019.

Kadek Bayu Dinata Putra, (et.al), *"Efektifitas Pendaftaran Merek Hartlystore.id oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar"*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Meli Hertati Gultom, *"Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek"*, *Jurnal Warta Edisi 56*, 2018.

Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia*, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Sri Husnulwati, *"Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah"*, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 9, No.1, 2012.

Wahyudy Falarungi, Hambali Thalib, dan Syamsuddin Pasamai, *"Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu di Pasar Senteral Kota Makassar"*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

Wiratmo Dianggoro, *"Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis"*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2, 1997.

Dokumen Lain

Amit Chandi, *Polo Ralph Lauren v. U.S. POLO ASSN. – A 38-year Trademark Saga*, <https://iplaw.allard.ubc.ca/2022/04/05/polo-ralph-lauren-v-u-s-polo-assn-a-38-year-trademark-saga/> diakses pada 28 Juni 2023.

CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871->

- juta-bisa-jadi-tameng-resesi, diakses pada 30 Juni 2023.
- Detik.com,
<https://news.detik.com/berita/d-2508449/donald-trump-kalahkan-pengusaha-indonesia-dalam-sengketa-merek>, diakses pada 30 Juni 2023.
- Kanwil Jogja, “Urgensi Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM”, <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/urgensi-pendaftaran-merek-dagang-bagi-pelaku-umkm>, diakses pada 17 Maret 2023.
- Margaret Briffa, *Aftermath of the Lacoste v Crocodile International trade mark battle*, <https://www.briffa.com/blog/aftermath-of-the-lacoste-v-crocodile-international-trade-mark-battle/>, diakses pada 29 Juni 2023.
- Semarangkota.go.id,
<https://kemijen.semarangkota.go.id/umkm>, diakses pada 30 Juni 2023.
- United States Patent And Trademark Office, *About Trademark Infringement*, <https://www.uspto.gov/page/about-trademark-infringement>, diakses pada 13 April 2023.
- WIPO, “Trademarks”, <https://www.wipo.int/trademarks/en/> diakses pada 13 Maret 2023.
- World Trade Organization, Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm, diakses pada 13 Maret 2023.
- World Intellectual Property Organization, Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979, <https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>, diakses pada 13 April 2023.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dokumen Hukum