

**Pelindungan Hukum pada Parfum Merek
Terkenal yang Mereknya Digunakan oleh
Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

**Muhammad Alghifari Agrapana, Tasya
Nafiisah, Hamnah Najdah***

Abstrak

Industri parfum isi ulang menjadi salah satu usaha yang menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Harganya yang murah dan kualitasnya yang baik menjadikan produk parfum isi ulang laris di pasaran. Penggunaan suatu merek terkenal tanpa izin pemilik merek untuk memakainya dalam kegiatan perdagangan seringkali terjadi, tak terkecuali dalam usaha parfum isi ulang. Penelitian ini membahas sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi perlindungan kepada pemilik merek parfum terkenal. Selanjutnya dikaji juga apakah terdapat pelanggaran merek pada kegiatan bisnis parfum isi ulang serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek bila terdapat pelanggaran terhadap mereknya. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dimana peraturan perundangan menjadi bahan tinjauan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait merek. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan merek terkenal termasuk produk parfum telah diakomodir Undang-Undang Merek bahkan tak memerlukan adanya pendaftaran. Pihak lain yang ingin menggunakan merek terkenal harus meminta izin kepada pemilik merek terkenal. Penggunaan merek terkenal tanpa izin dalam kegiatan usaha produk parfum isi ulang menjadikan hal tersebut termasuk dalam pelanggaran merek. Tindakan yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terkenal diantaranya dapat berupa penyelesaian sengketa berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Kata Kunci: merek, merek terkenal, parfum ,
parfum isi ulang, pelanggaran merek.

***Legal Protection on Well-Known Perfume
Trademarks that Traded in Refill Perfume
Shops According to Law Number 20 of
2016 on Trademarks and Geographical
Indications***

Abstract

The refill perfume industry is one of the businesses that is growing rapidly among the people of Indonesia. The low price and good quality make refill perfume products selling well in the market. The use of a well-known brand without the brand owner's permission to use it in trade activities often occurs in the business world, not least in the refill perfume business. This study discusses the extent to which Law Number 20 of 2016 provides protection to owners of well-known perfume trademarks. Furthermore, it is also examined whether there is a brand infringement in the refilled perfume trade and also what legal actions can be taken by the brand owner if there is a brand infringement in the refill perfume business. The normative juridical approach is the research method used where the laws and regulations are the base to analyze in this study. The data used is secondary data from the study of various literatures and regulations related to trademarks. The results of the study show that the protection of well-known trademarks including perfume products is protected by the Trademark Law. The absence of permission to use well-known trademarks in the trade activities of refilled perfume products makes this a trademark infringement. Actions that can be taken by well-known brand owners include dispute resolution in the form of civil lawsuits and criminal charges.

Keywords: *perfumes, refill perfumes,
trademarks, trademarks infringement, well-
known trademarks.*

A. Pendahuluan

Merek adalah sebuah tanda yang digunakan guna mengidentifikasi barang dan jasa. Peran dari merek sendiri adalah untuk menjadi tanda pembeda antara barang dan jasa

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
alghagr@gmail.com, tasyanafiisah@gmail.com,
hamnahnajdah05@gmail.com, Jl. Raya Bandung
Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363.

tersebut. Tentu merek sebagai tanda yang digunakan dalam perdagangan yang mana di dunia bisnis terdapat merek yang sudah dikenal luas keberadaannya dan terdapat juga merek-merek dari usaha kecil. Semua merek tersebut tetap dapat dilindungi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merujuk Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, gambar, huruf, kata, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dan/atau tiga dimensi, hologram, suara ataupun kombinasi unsur-unsur tersebut guna membedakan barang dan jasa dalam kegiatan bisnis.¹

Merek biasa digunakan oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan. Merek memiliki peran penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena sering kali publik mengaitkan suatu *image*, kualitas ataupun reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.² Merek juga menjadi sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yang dapat memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Sehingga merek merupakan aset bisnis yang berharga dan merupakan bagian dari *goodwill* sebuah perusahaan.³

Pada era globalisasi, bisnis semakin berkembang luas dengan persaingan usaha yang juga berkembang pesat. Banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk yang mirip ataupun sejenis menjadi indikator meningkatnya persaingan usaha di era globalisasi ini. Persaingan usaha tentu menguntungkan untuk konsumen karena terdapat berbagai macam varian yang dapat dijangkau oleh konsumen sesuai kemampuannya. Namun, jika melihat pada perspektif pemilik merek terkenal, persaingan usaha yang dilandasi usaha apapun yang dilakukan agar suatu produk dapat laku di pasaran dapat melahirkan persaingan yang tidak sehat karena berpotensi merugikan pemilik merek terkenal. Salah satu tindakan persaingan tidak sehat adalah untuk menguasai suatu segmentasi pasar dengan mengambil keuntungan dari merek terkenal yang segmentasinya berbeda. Misalkan, satu pihak mengambil keuntungan dari merek terkenal yang segmentasi pasarnya adalah kalangan menengah ke atas untuk digunakan dalam segmentasi kalangan menengah ke bawah. Cara ini merupakan langkah cepat karena reputasi merek terkenal yang sudah dikenal khalayak luas. Adanya perbedaan kelas dalam kemampuan menikmati suatu produk tak menghalangi kelas menengah kebawah (dan tentunya semua orang pada umumnya) untuk menginginkan kualitas yang terbaik yang seringkali hanya diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas.

¹ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Rika Ratna et. al, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2020, hlm. 2

³ Uche U.Ewelukwa, "Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in The United States and Europe-The Changing

Landscape of Trademark Law", *Widener Law Review*, Vol. 13, 2006, hlm. 101.

Fenomena yang tengah marak sekarang berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu menjamurnya bisnis parfum isi ulang yang menggunakan nama merek terkenal untuk membuat produknya dianggap sebanding dengan merek terkenal. Industri parfum isi ulang menjual produknya jauh di bawah harga parfum-parfum dengan merek terkenal yang dapat kita lihat misalkan parfum dari merek *Dior* yang mengeluarkan seri parfum bernama *Sauvage* dihargai kisaran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 100ml di *marketplace* yang mana saat ditelusuri di berbagai toko parfum isi ulang di Kota Bandung, toko-toko tersebut memakai nama yang persis untuk parfum yang dijualnya yaitu *Dior Sauvage*. Perbedaan terletak pada harganya yang sungguh jauh yaitu hanya kisaran Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saja untuk 100ml parfum.

Parfum sendiri sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk tampil wangi sepanjang hari. Kebutuhan tersebut tak dibarengi dengan industri parfum di Indonesia yang belum bisa menyaingi merek-merek parfum terkenal dari luar negeri. Perbedaan kualitas dan popularitas ini menjadikan masyarakat Indonesia lebih berminat kepada parfum-parfum bermerek dari luar negeri karena dipandang lebih bagus mutunya.⁴ Disebabkan ongkos kirim yang jauh, perbedaan sumber daya manusia maupun alamnya dan juga faktor-faktor lain

menyebabkan harga parfum dari luar negeri tersebut menjadi relatif mahal setelah dijual di Indonesia. Parfum merek ternama di Indonesia rata-rata menjual produknya tersebut mulai ratusan hingga jutaan rupiah per botolnya. Hal tersebut menjadikan semakin menjamurnya industri parfum isi ulang yang membonceng nama merek terkenal dan menjualnya dengan harga 10% dari produk asli. Murahannya parfum isi ulang ini disebabkan pemilik bisnis isi ulang parfum membeli bibit parfum yang aromanya searah dengan parfum dari merek terkenal, bibit tersebut juga masih lebih murah dibanding parfum aslinya, dimana selanjutnya bibit tersebut diracik hingga siap pakai dan dijual dengan nama yang persis seperti parfum dari merek terkenal.⁵

Usaha parfum isi ulang ini bukan tanpa perizinan dalam berdirinya, pendiriannya membutuhkan izin-izin seperti Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP dan lain sebagainya untuk membuat usaha tersebut legal pendiriannya.⁶ Tentunya pendirian suatu badan usaha belum tentu menjadikan produk yang dijualnya legal di mata Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan-perbuatan menjual parfum dengan membonceng merek terkenal tersebut tentu berpotensi dapat merugikan perusahaan merek terkenal karena

⁴ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 1985, hlm. 59 dan 60.

⁵ Feni Freycinetia Fitriani, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20140115/263/197250/ini-cara-merintis-bisnis-isi-ulang-parfum>, diakses pada 24 Agustus 2021

⁶ Aris Wijaya, <https://berempat.com/bisnis/umkm/15010/kemitraan-grosir-parfum-refill-janjikan-mitra-balik-modal-dalam-dua-bulan/>, diakses pada 24 Agustus 2021

berkurangnya pendapatan akibat konsumen beralih ke parfum isi ulang.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan isu yang dibahas dalam penelitian kali ini yaitu karya:

1. Artikel ciptaan Nadya Valerie dan Edbert Seligshan Horman yang dimuat dalam Jurnal Cendikia Hukum Vol. 4, No. 2, berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal *Christian Dior* Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution". Jika dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada kasus yang dikaji. Penelitian diatas mengkaji tentang perbuatan dilusi merek terhadap barang tidak sejenis, sedangkan penelitian ini mengkaji merek pada barang yang sejenis.
2. Artikel ciptaan Maya Neta Marta yang dimuat dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terhadap Peredaran Produk-Produk Kosmetik Merek Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Di Kota Medan)". Perbedaan penelitian penulis dengan karya ini yaitu terletak pada objek penelitiannya, penelitian di atas membahas tentang peredaran produk kosmetik palsu sedangkan penelitian penulis membahas spesifik tentang perlindungan parfum merek terkenal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "**Pelindungan Hukum Terhadap Parfum yang mereknya Digunakan Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**" guna menjawab:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal pada produk parfum?
2. Bagaimana pelanggaran merek terkenal dan tindakan hukum yang dapat dilakukan atas penggunaan merek terkenal dalam kegiatan jual beli parfum isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
- 3.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang tertuang dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pendekatan dalam menganalisis kasus.⁷ Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa dokumen kepustakaan. Ketentuan internasional berupa *TRIPs* dan yang terkait, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Selanjutnya juga terdapat bahan hukum sekunder guna menjelaskan bahan hukum primer lebih rinci dan terakhir ada bahan hukum tersier yang memuat petunjuk untuk menjelaskan kembali bahan hukum sekunder

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

contohnya surat kabar, berita, majalah dan lain sebagainya.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Pada Produk Parfum

Pelindungan hukum berupa hak menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap suatu pemberian kekuasaan yang hanya dimiliki subjek hukum tertentu⁸ dimana berarti dalam konteks hak merek, pemilik merek terkenal berkuasa sepenuhnya untuk memanfaatkan mereknya dan merek tersebut memberikan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati dengan tak melanggar hak merek tersebut contohnya dengan menjiplak, mengikuti ataupun membonceng merek tersebut tanpa adanya izin. Terdapat dua pelindungan hukum yang terdiri dari pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif.⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi payung hukum dalam melindungi segala bentuk merek di Indonesia. Merek sendiri digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, dalam konteks parfum, merek yang digunakan adalah merek pada barang yaitu parfum. Undang-Undang Merek mengakomodir pelindungan hukum preventif maupun represif guna melindungi hak-hak pemilik merek.

Pelindungan hukum preventif diadakan untuk melindungi pemilik hak sebagai upaya mencegah adanya pelanggaran terhadap hak

tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan, biasanya hal ini diatur dengan memberikan mekanisme batasan-batasan dan langkah untuk melakukan suatu kewajiban guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Di dalam konteks merek, sebuah merek pada dasarnya harus melalui proses pendaftaran guna mendapatkan pelindungan hak merek, pemilik merek tak mendapatkan pelindungan atas mereknya apabila tak ada pendaftaran merek untuk produknya. Pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Merek mulai dari awal yaitu permohonan pendaftaran merek yang diatur dalam Bab III UU Merek, dimana di tahap ini setiap orang dapat mengajukan keberatan dan juga sanggahan terhadap merek yang dimohonkan.

Pada tahap selanjutnya dalam Bab IV UU Merek diatur mengenai mekanisme pendaftaran merek sampai kepada sebuah merek resmi didaftarkan yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri. Merek dapat ditolak pendaftarannya dengan alasan-alasan yang diatur Undang-Undang Merek diantaranya:¹⁰

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis;
- 2) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 3) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 120

⁹ Ronna Novi Yosia, "Pelindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 8, 2016, hal. 152

¹⁰ Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

4) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar.

Selain itu melalui Pasal 21 ayat

(3) Undang-Undang Merek, permohonan pendaftaran merek haruslah dengan itikad baik ataupun tidak dengan niat merugikan atau melanggar merek dari pihak lain. Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik akan ditolak pendaftarannya.

Ditolaknya pendaftaran suatu merek ini dapat diajukan banding kepada Komisi Banding Merek. Merek yang telah didaftarkan dilindungi dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang 10 tahun kedepan.¹¹

Khusus untuk merek terkenal, pengaturannya cukup unik dimana kontradiktif terhadap dasar perlindungan suatu merek yang mengharuskan adanya pendaftaran. Merek terkenal melalui Pasal 21 UU Merek diakui dengan pengaturan keharusan ditolaknya suatu merek yang dimohonkan jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan jika merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap merek miliknya.¹² Merek terkenal sendiri dapat dikategorikan

“terkenal” dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Reputasi dari sebuah merek yang ditandai dengan promosi juga investasi di berbagai negara secara besar-besaran disertai pendaftaran merek tersebut di beberapa negara dapat menjadikan merek tersebut dikategorikan “merek terkenal”. Hal lain untuk mengetahui terkenalnya suatu merek juga dapat berdasarkan survei yang dilakukan pengadilan niaga untuk mengetahui terkenal atau tidaknya suatu merek guna memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan merek.

Konsep perlindungan dari merek terkenal dari UU Merek mengakomodir dari ketentuan internasional. Pengaturan internasional yang dimaksud diantaranya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Pasal 6bis pada *Paris Convention* menerangkan mengenai dasar perlindungan bagi merek terkenal. Pasal tersebut menjelaskan negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan jika diizinkan melalui perundang-undangannya atau dasar permintaan pihak yang berkepentingan untuk menolak suatu pendaftaran merek yang memuat reproduksi, imitasi dan penerjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan pada suatu merek terkenal.

Pengaturan dalam Konvensi Paris tersebut berkembang dalam *TRIPs* yang mana Indonesia meratifikasinya pada tahun 1994. Pelindungan dalam *TRIPs* berkaitan dengan merek terkenal tercantum

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹² Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dalam *Article 16 (3)* yang menyatakan bahwa Pasal 6bis *Paris Convention* berlaku dengan perubahan yang dianggap perlu (*mutatis mutandis*) sehingga perluasan dari *TRIPs* mencakup juga perlindungan merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Pada produk parfum, merek-merek terkenal dapat dijumpai dengan reputasi parfum tersebut yang memang sudah luas dikenal masyarakat mengenai ketahanan wanginya, keunikan aromanya atau bahkan bentuk botolnya yang unik. Sebagai contoh perusahaan fashion *Calvin Klein Inc.* (CK) yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun dengan memproduksi produk fashion salah satunya parfum, mengeluarkan seri parfum *Eternity* yang sangat terkenal dari dekade 90an bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang yang menyukai aroma dari CK *Eternity*. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa CK *Eternity* sebagai sebuah merek parfum merupakan merek terkenal, terlepas dari apakah parfum tersebut sudah didaftarkan dalam rezim merek ataupun tidak.

Hal yang unik dari parfum merek terkenal ini adalah, pelindungannya di Indonesia adalah mengenai “nama” merek dari parfumnya, contohnya CK *Eternity* yang sudah terkenal dimana dijelaskan di atas, dilindungi nama mereknya dalam arti tak ada satupun pihak yang boleh menggunakan/membonceng atau melakukan hal lain yang dapat merugikan pemilik merek. Jikalau pihak lain hendak membuat parfum yang searah wanginya dengan merek CK *Eternity*, tak ada larangan untuk hal tersebut,

asalkan tidak ada pemboncengan atau penggunaan nama dari CK *Eternity*. Pemakaian nama merek baru dengan aroma yang searah dengan parfum merek terkenal menjadikan tindakan tersebut bukan sebagai pelanggaran merek, karena tak ada perlindungan atas suatu aroma.¹³

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif terhadap suatu merek yang telah dijelaskan di atas, perlindungan hukum represif menjadi benteng terakhir guna melindungi suatu merek, perlindungan ini diakomodir UU Merek berupa penyediaan mekanisme perdata maupun pidana.

Selain perlindungan hukum terhadap parfum merek terkenal, adapun seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran merek tersebut. Secara teori, pemaknaan tanggung jawab adalah tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴. Teori tanggung jawab merupakan konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang secara hukum atas kewajiban hukum yang dimilikinya terhadap perbuatan tertentu di mana ia dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum

¹³ TFL, <https://www.thefashionlaw.com/even-the-most-identifiable-fragrances-in-the-world-cannot-be-protected-by-trademark-law/>, diakses pada 31 Agustus 2021. Lihat juga Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁴ Busya Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.

menurut Abdulkadir Muhammad terbagi menjadi tiga, antara lain¹⁵:

- 1) Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang sengaja dilakukan.
- 2) Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang terjadi karena kelalaian.
- 3) Tanggung jawab mutlak yang timbul dari perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, yaitu berdasarkan perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab dari para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal, dalam hal ini pada produk parfum merupakan Tindakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek parfum terkenal. Hal tersebut dikarenakan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal dapat ditekan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pelanggaran Merek dan Tindakan Hukum yang dapat dilakukan Atas Kasus Penggunaan Merek Terkenal dalam Kegiatan Jual Beli Parfum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Undang-Undang Merek dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa yang dimaksud hak atas merek adalah pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar oleh negara untuk jangka waktu tertentu. Tujuan diberikannya

hak eksklusif tersebut ialah agar merek terdaftar hanya dapat digunakan sendiri oleh pemilik merek terdaftar serta penggunaannya oleh pihak lain haruslah dilaksanakan atas izin dari pemilik merek terdaftar, yang mana penggunaan merek tersebut digunakan untuk kegiatan perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut, yang dapat menggunakan merek yang telah didaftarkan hanyalah pemilik merek terdaftar, jika pihak lain ingin menggunakan merek terdaftar, maka harus mendapatkan izin dalam perjanjian tertulis atau lisensi. Pihak lain yang ingin menggunakan merek terdaftar dapat melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik merek terdaftar untuk kemudian menggunakan merek terdaftar baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek terdaftar secara tanpa hak, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan atas pelanggaran merek oleh pemilik dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.

Perdagangan parfum isi ulang menjadi bisnis yang kian marak di tengah masyarakat Indonesia. Dengan menawarkan harga terjangkau, tidak sedikit yang lebih memilih untuk membeli parfum isi ulang. Terlebih, produk yang dijual pada toko-toko parfum memang menirukan aroma dengan berbagai parfum dengan merek terkenal. Tak hanya memiliki aroma yang sangat mirip, namun parfum-parfum yang dijual pada toko parfum isi ulang juga diperdagangkan dengan memakai berbagai merek parfum terkenal.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 336.

Merek merupakan tanda yang ditampilkan untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa, yang mana salah satunya ialah nama. Maka, penggunaan nama seri parfum dari merek terkenal pada produk parfum isi ulang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terhadap merek ialah penggunaan tanpa hak suatu merek yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan dan/atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perdagangan parfum isi ulang tidak jarang dijumpai pada berbagai media sosial maupun marketplace yang menjadi salah satu sarana untuk memperdagangkan parfum isi ulang. Salah satu toko parfum isi ulang yang juga menjual produk-produknya di media sosial Instagram, melalui akun @inparfum_fragrance dengan 57.300 pengikut, toko tersebut menjual berbagai macam parfum isi ulang yang diperdagangkan dengan menggunakan nama seri parfum merek-merek terkenal. Seperti contoh, merek terkenal, *Christian Dior* yang mengeluarkan seri parfum bernama *Christian Dior Sauvage*. Seri parfum tersebut telah dirilis oleh merek *Christian Dior* sejak tahun 1966, seri parfum ini dijual dalam bentuk parfum isi ulang, oleh akun instagram @inparfum_fragrance dengan nama seri yang sama. Hal tersebut tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki

oleh pemilik merek terkenal. Eksistensi seri parfum *Christian Dior Sauvage* hingga saat ini membuktikan bahwa parfum tersebut memiliki reputasi yang dikenal luas yang menjadikannya salah satu merek parfum terkenal. Meskipun parfum isi ulang seperti contoh di atas diperdagangkan dengan kemasan yang berbeda sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam membedakannya dengan seri parfum merek terkenal yang asli, namun perdagangan parfum isi ulang yang menggunakan nama seri parfum merek terkenal merupakan penggunaan merek, khususnya aspek nama, dengan tanpa hak pada perdagangan barang yang sejenis, yaitu dalam hal ini parfum.

Penggunaan nama merek baru pada parfum yang memiliki aroma sangat mirip atau searah dengan parfum merek terkenal tidak menjadikan tindakan tersebut suatu pelanggaran terhadap merek terkenal, hal tersebut disebabkan suatu aroma tidak memiliki perlindungan hukum terhadapnya. Namun, hal yang kerap kali terjadi adalah merek baru tersebut tetap menggunakan nama seri parfum terkenal. Seperti contoh, akun instagram @collectorparfum yang memiliki 63.300 pengikut merupakan salah satu penjual parfum isi ulang yang menjual berbagai parfum isi ulang menggunakan nama merek baru, yaitu Collector Parfum, akan tetapi seri parfum isi ulang yang diperdagangkan tetap menggunakan nama seri dari merek-merek parfum terkenal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya itikad untuk mendaftarkan merek dengan nama Collector Parfum

yang dapat dilihat melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berdasarkan penelusuran pada website DJKI, merek Collector Parfum sedang dalam proses pendaftaran merek dengan klasifikasi merek pada kelas 3. Meskipun merek Collector Parfum masih dalam proses pengumuman, yang mana belum lahir perlindungan terhadap merek tersebut, namun itikad untuk mendaftarkan merek tersebut patut menjadi perhatian karena hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap berbagai merek parfum terkenal apabila di kemudian hari pengajuan pendaftaran tersebut diterima.

Pelanggaran terhadap merek terjadi ketika merek terdaftar digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak dan tidak mendapatkan izin dari pemilik dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. Berdasarkan uraian di atas, penggunaan seri parfum merek terkenal tanpa hak dalam kegiatan perdagangan parfum isi ulang pada hakikatnya merupakan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya. Lebih lanjut, keduanya merupakan barang yang sejenis, yaitu parfum. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 100 Undang-Undang Merek.

Parfum isi ulang yang menggunakan seri parfum yang sama dengan parfum merek terkenal menjadikan perdagangan parfum isi ulang dengan merek baru, tetapi masih menggunakan nama seri parfum yang sama dengan parfum merek terkenal, tetap merupakan pelanggaran terhadap merek terkenal. Selain

itu, jika tindakan tersebut, seperti pada contoh di atas, yaitu Collector Parfum, bahwa seharusnya permohonan tersebut agar ditolak karena parfum isi ulang yang diperdagangkan oleh Collector Parfum menggunakan seri parfum merek terkenal sehingga memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan parfum merek terkenal.

Atas pelanggaran seperti di atas, penting bagi suatu merek terkenal untuk didaftarkan agar memberikan perlindungan terhadap merek yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dari kepemilikan merek itu sendiri. Merek terkenal dapat didaftarkan mereknya sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Lalu apabila terdapat pelanggaran merek yang dilakukan pihak lain kepada merek terkenal maka dapat dilakukan upaya perlindungan hukum represif.

Sudah sepatutnya pemilik merek terkenal berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama apabila pemilik merek tersebut juga mendaftarkan mereknya. Apabila suatu kegiatan jual beli parfum isi ulang terbukti menjual parfum dengan menggunakan parfum merek terkenal maka pemilik parfum merek terkenal berhak melakukan tindakan hukum sebagai wujud perlindungan pada mereknya. Pemilik merek parfum terkenal dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan perdata maupun gugatan pidana yang mana hal ini bertujuan guna mendapatkan perlindungan hukum secara represif, yakni dititik beratkan terhadap pemberian sanksi hukum.

Sebelum melakukan tindakan hukumnya, jual beli parfum isi

ulang harus terbukti memiliki unsur-unsur pelanggaran hak atas merek dalam kegiatan perdagangannya. Produk yang dijual dengan nama merek terkenal harus terbukti membonceng merek terkenal tersebut. Penggunaan merek terkenal secara tanpa hak pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakan merupakan salah satu unsur yang sering terjadi dalam kasus jual beli parfum isi ulang. Apabila unsur-unsur pelanggaran hak atas merek tersebut terpenuhi maka pemilik merek terkenal dapat melakukan tindakan hukum.

Tindakan hukum ini pun seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab yang dibebankan pada setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal. Berdasarkan teori tanggung jawab dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan hukum dapat dilakukan apabila kegiatan jual beli parfum isi ulang benar terbukti memiliki unsur pelanggaran hak atas merek sehingga dapat dibebankan pula tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang melanggar, baik tindakan tersebut sengaja dilakukan atau terjadi karena kelalaiannya maupun dapat dikenakan karena tindakan jual beli tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu melanggar hak atas merek dari pemilik merek terkenal, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan atau kelalaian.

Tindakan hukum sebagai wujud dari perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal ini diberikan oleh

pemerintah Indonesia. Pemerintah menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, pemilik merek terdaftar serta pemilik merek yang beritikad baik. Termasuk dengan perlindungan hukum represif yang merupakan bagian perlindungan merek dari negara.

Dijelaskan dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang maupun jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila terbukti mengalami kerugian baik itu secara imateril maupun non imateril, seperti halnya kerugian yang diderita pemilik terkenal sebagai berikut:

- 1) Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan termasuk melinsensikan hak mereknya
- 2) Hilang atau rusaknya reputasi merek di pasaran
- 3) Biaya yang dikeluarkan untuk melindungi haknya

Untuk penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek sendiri bertujuan guna mencegah kerugian yang akan diderita lebih dalam oleh pemegang lisensi merek maupun pemilik merek terkenal.

Pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa perbuatan melanggar hak atas merek telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terkenal. Gugatan ganti rugi harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat dari Pelapor. Apabila dirasa perlu, guna memperkuat gugatan pemilik merek terkenal dapat melampirkan bukti-bukti kerugian yang diderita oleh pemilik merek. Seperti misalnya dengan berkurangnya pendapatan dari hasil penjualan produk merek terkenal.

Selain dengan mengajukan gugatan perdata, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pidana atas terjadinya pelanggaran hak atas merek. Untuk tindak pidana sendiri sifatnya ialah delik aduan, karena sejatinya gugatan pidana yang terdapat pada UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan. Sehingga diperlukan laporan dari pihak Pelapor terlebih dahulu agar suatu perkara dapat diproses. Nantinya pihak penyidik dapat melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka yang akan dibawa ke persidangan. Pihak yang berhak melakukan penyidikan yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan yang bersangkutan yaitu Kementerian urusan Pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang.

Terkait dengan gugatan pidana sendiri diatur dalam Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mana pihak yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang ataupun jasa sejenis

yang diproduksi maupun diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta disebutkan juga bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud sebelumnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal ini meniru suatu merek milik pihak lain termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga ketentuan yang disebutkan sebelumnya dapat dijadikan dasar gugatan oleh pemilik merek terkenal terhadap pelanggar hak atas merek. Pemilik merek terkenal berhak untuk mengajukan gugatan pidana berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek terkenal juga dapat menentukan sendiri dalam mengajukan gugatannya, baik itu gugatan perdata maupun gugatan pidana.

D. PENUTUP

Pelindungan hukum merek terkenal pada produk parfum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencakup pada dilarangnya pihak lain mendaftarkan mereknya jika memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terkenal apapun milik pihak lain. Pihak lain juga dilarang

membonceng merek terkenal untuk menjual produknya.

Merek merupakan tanda pembeda yang terdiri dari berbagai unsur, yang mana salah satunya adalah nama. Oleh karena itu, parfum isi ulang yang diperdagangkan dengan menggunakan nama yang sama dengan seri parfum merek terkenal merupakan suatu pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal tersebut disebabkan penggunaan nama seri parfum tersebut dilakukan oleh toko-toko parfum isi ulang tanpa izin dari pemilik merek terkenal.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal dapat berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana jika merasa ada yang dilanggar hak atas mereknya. Pemilik merek terkenal berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang Negara berikan kepada pemilik merek yang beritikad baik.

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian ini yaitu hendaknya para pelaku bisnis melakukan kegiatan perdagangannya dengan itikad baik dengan tidak melanggar merek milik pihak lain, selain itu juga untuk aparat penegak hukum agar dapat menindak pelanggar merek berdasarkan kepastian hukum dan kemanfaatan agar tercipta ketertiban dalam kegiatan bisnis.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Busya Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018

Rika Ratna et. al, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2020.

Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1985.

Dokumen Lain

Aris Wijaya,
<https://berempat.com/bisnis/umkm/15010/kemitraan-grosir-parfum-refill-janjikan-mitra-balik-modal-dalam-dua-bulan/>, diakses pada 24 Agustus 2021

Feni Freycinetia Fitriani,
<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20140115/263/197250/ini-cara-merintis-bisnis-isi-ulang-parfum>, diakses pada 24 Agustus 2021

Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian, "Pelanggaran Hak Merek yang dilakukan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 2, 2020,

Ronna Novi Yosia, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 8, 2016

TFL,
<https://www.thefashionlaw.com/even-the-most-identifiable-fragrances-in-the-world-cannot-be-protected-by-trademark-law/>, diakses pada 31 Agustus 2021

Uche U.Ewelukwa, "Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in The United States and Europe-The

Changin Landscape of Trademark Law",
Widener Law Review, Vol. 13, 2006.

Dokumen Hukum

*Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs)*, 15
April 1994.

*Paris Convention for the Protection of
Industrial Property*, terakhir direvisi

pada *Stockholm Revision Conference*,
20 Maret 1883.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5953.