

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA

Christine S.T Kansil, Rigel Budiman

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Rigel Budiman

Abstract

One of the distinctive features of a product is its trademark, which is essentially an intellectual creation. Once a trademark is registered in accordance with the procedures outlined in the law, the right to use it can be claimed, in accordance with Indonesian trademark law, which has evolved over the years and is most recently regulated in Law No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, which replaced Law No. 15 Year 2001 on Trademarks. If you want your trademark to be recognised in Indonesia, you must register it with a government-run institution known as the DJKI. To register a trademark, one must first meet the trademark registration criteria and then undergo the administrative and substantive assessment process. After completing the necessary steps, the applicant will obtain a legally binding trademark certificate. This certificate will provide legal protection to the trademark registrant in accordance with the prevailing positive law in Indonesia, namely Law No. 20 Year 2016. A registered trademark in Indonesia has a term of legal protection for ten years from the date of acceptance, in accordance with Article 35 of Law No. 20 of 2016. While it is true that Indonesia has adopted international laws to protect trademarks, the question remains whether trademark owners who choose not to register their trademarks with the DJKI also receive the same protection. Legal protection related to trademarks in the event of a dispute can be pursued in accordance with the provisions of Article 83 paragraph (1), (3), Article 87, Article 89, and Article 93 of Law No. 20 Year 2016. Once the trademark rights are registered, the owner or licensee of the trademark may own, transfer, or grant the right to use the trademark to other parties. The current law in Indonesia is the main focus of this research, which uses normative juridical research methodology. Using primary, secondary, and tertiary data sources, this technique aims to understand the relevant laws and regulations.

Keywords: Brand; Legal Protection; Law enforcement

PENDAHULUAN

Setiap kaidah hukum pasti akan mengalami perkembangan seiring waktu misalnya, dasar hukum terkait merek di Indonesia telah berubah beberapa kali, yang terbaru adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan perubahannya adalah sebagai berikut: (1) pentingnya perlindungan konsumen di era perdagangan global dan partisipasi Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional yang mengharuskan ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional; (2) akibat adanya persaingan bisnis modern; dan (3) persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang merupakan dasar hukum sebelumnya, masih memiliki banyak kekurangan.

Laju pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat karena dampak globalisasi yang meluas dalam kehidupan masyarakat di semua bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu kegiatan perdagangan termasuk komoditas dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena meningkatnya perkembangan teknologi transportasi dan informasi. Sejalan

dengan meningkatnya perekonomian nasional, gelombang perdagangan barang dan jasa akan terus meningkat. Dengan melihat tren dan fakta tersebut, kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum menjadi semakin penting.

Sebagian besar dari kelompok masyarakat dapat mengenali suatu barang dan jasa yang merupakan hasil kerja suatu produsen tertentu dengan menggunakan suatu tanda untuk setiap barang dan jasa tersebut. Hak atas merek berasal dari penemuan di bidang hak kekayaan intelektual (HAKI), yang berarti bahwa merek adalah komponen yang tidak terpisahkan dari HAKI.¹ Sesuatu hal yang unik dari merek inilah yang membuatnya menonjol dari produk pesaing. Berbeda dengan hak cipta, yang menerima perlindungan langsung dalam bidang seni, perlindungan merek dagang didasarkan pada pendaftaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang relevan dan meluas ke merek itu sendiri.²

Konsep tentang merek adalah kreasi intelektual yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan penjualan dalam Masyarakat, produk dan layanan diperdagangkan kepada pelanggan.³ Menurut kaidah hukum, Perlindungan hukum atas merek dapat diperoleh dengan mendaftarkannya, kemudian dibuktikan dengan adanya suatu sertifikat yang menetapkan hak pemilik untuk menggunakan merek. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa pihak yang mendaftarkan merek dagang di lembaga tersebut memiliki hak untuk memilikinya. Ini berarti bahwa negara telah mengakui pendaftar sebagai pemilik merek dagang dan memberi mereka hak eksklusif untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu. Selama waktu ini, pemilik juga dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek dagang mereka. Untuk menghasilkan uang, beberapa orang mencoba meniru merek dagang orang lain atau menganggapnya sebagai milik mereka. Ini terutama berlaku di industri merek dagang, di mana konsumen menempatkan nilai tinggi pada pengakuan merek. Akibatnya, pemegang merek dagang di Indonesia dan di seluruh dunia perlu dilindungi dari pelanggaran yang melanggar hukum kekayaan intelektual.

Upaya pelanggaran merek dagang dalam skala global lebih mungkin berhasil jika merek tertentu memiliki reputasi yang baik. Jika seseorang dapat membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sah dari suatu merek dagang, pemerintah akan memberi mereka hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang untuk diri mereka sendiri atau memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakannya, menjadikannya hak yang khas dan unik. Karena perlindungan unik yang diberikan oleh pendaftaran merek dagang dan konsekuensi dari kegagalan untuk melakukannya, pendaftaran merek adalah proses yang penting. karena merupakan langkah awal untuk melindungi suatu merek dagang, produk tersebut harus memiliki tanda deskriptif yang menonjol dari barang-barang yang bersaing.⁴

Karena merek sangat luas dan berpengaruh, merek sering muncul dalam diskusi dalam skala global, dan hal ini membuat komunitas internasional juga merasa terancam. Sayangnya, pelanggaran merek dagang masih menjadi masalah. Sebagai hasil dari perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia kini terikat secara hukum untuk tunduk pada dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional tersebut, yang didasarkan pada keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia

¹ Eddy Damian, "Hukum Hak Cipta". Bandung: Alumni, 2017, Hal. 83.

² Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.

³ Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation). Semarang; Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Hlm. 2."

⁴ Sri Sayekti, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang belum terdaftar di Indonesia", Majalah Ilmiah Pawiyatan, Edisi Khusus, Juli 2015.

(*World Trade Organization/WTO*), sebuah organisasi perdagangan global. Pada tahun 1997, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri ("Konvensi Paris") dan *Trademark Law Treaty* (disahkan dengan Keputusan Presiden No. 17 tahun 1997) sebagai hasil dari ratifikasi perjanjian ini. Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan hukum mereknya dengan persyaratan perjanjian internasional yang telah ditandatangani sesuai dengan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi, perlindungan merek dagang memiliki peran penting dalam hukum Indonesia. Hal ini terutama berlaku dalam upaya menjaga persaingan yang adil dan sehat di antara para pelaku usaha, melindungi konsumen, memberikan prioritas untuk melindungi usaha kecil dan menengah di sektor industri, dan meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada sektor industri, perdagangan, dan investasi dalam menanggapi perkembangan ekonomi domestik dan internasional.⁵

Merek dagang hanya dilindungi secara hukum untuk digunakan jika telah didaftarkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam kaidah hukum. Perlindungan hukum untuk merek dagang akan ditingkatkan setelah pendaftaran, terutama jika terjadi konflik dengan pengguna lain yang dianggap memiliki kemiripan tertentu. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha menyadari pentingnya melindungi hak merek melalui pendaftaran, meskipun sebagian besar pelaku usaha memahami nilai merek bagi produknya untuk membedakan dengan produk pesaing. Hukuman pidana untuk pelanggaran merek dagang diperketat, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kerugian bagi kesehatan manusia, lingkungan, atau bahkan kematian, untuk lebih melindungi pemilik merek dagang terdaftar dari pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hukuman pidana yang dikenakan dalam UU No. 20 Tahun 2016 lebih berat karena masalah merek dagang sangat terkait dengan pertimbangan ekonomi.⁶

Dengan latar belakang ini, jelas bahwa kepemilikan merek dagang dilindungi secara hukum dengan metode pendaftaran jika dilakukan sesuai prosedur. Dalam jurnal ini, penulis melihat pelanggaran merek dagang sebagai jenis pelanggaran prosedur yang terjadi ketika merek dagang tidak didaftarkan sesuai dengan hukum. Tidak hanya itu, tetapi tanpa pendaftaran suatu merek tidak dapat digunakan sepenuhnya karena pihak lain berkesempatan untuk mencoba menggunakannya, dan dapat merusak reputasi dari suatu merek. Karena kurangnya pemahaman, sangat penting untuk mendidik kembali masyarakat tentang pentingnya pendaftaran merek, karena pelanggaran terhadap proses ini sering kali dilakukan dengan melanggar aturan hukum.

METODE

Untuk menjawab permasalahan hukum yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif, yang memerlukan tinjauan terhadap literatur ilmiah yang relevan. Melalui penggunaan sumber-sumber asli seperti undang-undang, kasus hukum, kamus, dan buku teks. Selain itu, strategi pengumpulan data mengacu pada berbagai teknik pengumpulan data, seperti tinjauan literatur, pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, wawancara, observasi, mendengarkan, dan penelusuran online.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap penggunaan suatu merek menurut kaidah hukum di Indonesia

Esensi dari merek selalu berubah sebagai respons terhadap perkembangan teknologi. Merek adalah tanda pengenal yang berbeda yang dapat berupa gambar, frasa, angka, huruf-huruf,

⁵ Tommy Hendra Purwaka, "Perlindungan Merek", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal. 1-2.

⁶ Ibid. hlm. 39-40.

⁷ Sujono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : UI Perss, 1986. Hal 14.

simbol-simbol, atau kombinasi dari semuanya. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat berupa representasi visual dua dimensi atau tiga dimensi dari nama, frasa, logo, atau fitur pengenal lainnya. penggunaan visual, audio, hologram, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut untuk membedakan antara barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dengan cara tertentu, sehingga merek merupakan tanda yang memiliki daya pembeda antara barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan *online* atau *offline*. Tanda-tanda ini dapat berupa simbol, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen-elemen ini. Upaya pemerintah untuk mengubah undang-undang merek dagang untuk memperhitungkan kecepatan kemajuan teknologi yang terus meningkat membutuhkan sedikit pergeseran dari definisi hukum tradisional merek dagang.

Meskipun ada penerapan prinsip *first-to-file* dalam UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, taktik pelanggaran merek tetap lazim. Peniruan ataupun dengan cara lain (yaitu, menggunakan merek dagang yang memiliki kemiripan dengan merek lain sehingga mampu membuat kebingungan atau kelalaian pada saat memilih produk), dan menggunakan merek dagang dengan itikad buruk adalah sumber umum perselisihan merek dagang. Selain itu, penggunaan merek dagang yang lalai dan jahat dapat menyebabkan kesulitan bagi pemilik merek yang sah. Pentingnya melindungi merek dagang tumbuh ketika seseorang menganggap bahwa itu adalah aset perusahaan. Dengan demikian, tidak jarang beberapa organisasi mencari bantuan hukum untuk melindungi merek dagang mereka dari pelanggaran.⁸

Konsep *first-to-file* dari merek dagang terdaftar, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif, tidak diterapkan secara efektif. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan *first-to-file* tidak berhasil, yaitu sebagai berikut :

1. Saat melampirkan label merek untuk didaftarkan, tidak ada penjelasan filosofis tentang merek yang ingin daftarkan.
2. Saat mendaftarkan merek dagang, tidak perlu memberikan rincian yang berkaitan dengan nama panjang dan bentuk pendek merek dagang.
3. Berikut adalah beberapa area di mana pendaftaran merek dagang dapat ditingkatkan:
 - a. Pada tahap Pengumuman, yang mengikuti tahap penilaian secara formalitas masih memiliki kekurangan. Langkah selanjutnya adalah Menteri membuat pengumuman dalam Berita Resmi Merek Dagang, baik secara elektronik atau dengan metode lain, dalam waktu dua bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman dapat dilakukan dalam waktu lima belas hari. Waktu untuk sanggahan dan keluhan adalah selama periode pengumuman. Pada momen ini dapat mengajukan keberatan, dengan bukti, bahwa merek dagang yang coba daftarkan adalah merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak berdasarkan hukum. Pemohon atau kuasanya akan mendapatkan salinan surat keberatan selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan. Sanggahan atas keberatan dapat diajukan kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya. Ada batas waktu dua bulan sejak Menteri mengirimkan salinan keberatan untuk menerima sanggahan tertulis. Pengumuman mengenai merek dagang yang akan didaftarkan bersifat pasif, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak secara langsung memberi tahu pemilik merek dagang yang merek dagangnya telah didaftarkan, selanjutnya menunggu pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Hal ini merupakan kelemahan dalam pelaksanaan tahap pengumuman.
 - b. Pada tahap pemeriksaan utama Pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh DJKI sesuai dengan standar kewajaran dan ketelitian. Tujuan dari tinjauan substantif adalah untuk memberikan semacam perlindungan hukum untuk merek dagang terdaftar. Pemeriksaan kesamaan merek dagang terdaftar dengan merek dagang terdaftar pihak

⁸ Imam Sjahputra. Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual), PT. Alumni. Bandung, 2009. Hlm 30

lain, baik secara prinsip maupun keseluruhan, adalah inti dari evaluasi. Pemeriksaan substantif dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, individu yang dimaksud adalah "Pemeriksa Merek adalah pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek."

Menurut sistem pendaftaran merek dagang Indonesia, konsep *first to file* menyatakan bahwa siapa pun atau apa pun yang mengajukan merek dagang pertama kali untuk kategori barang atau jasa tertentu adalah pemilik yang sah dari merek tersebut. Karena negara hanya akan memberikan hak eksklusif atas merek dagang kepada pemilik merek yang telah mengajukan dan disahkan untuk didaftarkan, merek terdaftar memiliki perlindungan hukum dengan mengamankan hak atas merek tersebut. Akibatnya, pendekatan ini merupakan upaya perlindungan merek preventif dengan tujuan menghindari konflik merek, terutama yang melibatkan merek yang secara membingungkan mirip dengan merek terdaftar lainnya.

Mulai dengan sistem dan Landasan Hukumnya terlepas dari apakah suatu merek telah terdaftar secara resmi atau tidak, orang yang menggunakannya pertama kali dalam aktivitas komersial diberikan hak eksklusif di bawah sistem penggunaan pertama, juga disebut sistem deklaratif. Meskipun berpegang pada premis bahwa orang pertama yang menggunakan merek dalam aktivitas komersial berhak atas kepemilikan eksklusif atas merek tersebut, hal ini memungkinkan pemohon merek dagang lebih banyak kelonggaran untuk mengamankan merek mereka tergantung pada tujuan penggunaannya. Dari perspektif keadilan substantif, sistem yang digunakan pada awalnya dipandang lebih adil.

Ketika dibandingkan, kedua sistem ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam melindungi hak merek. Sistem *first to file* menekankan pentingnya pendaftaran formal sebagai syarat utama untuk mendapatkan hak eksklusif, sedangkan sistem *first to use* lebih menekankan penggunaan aktual merek dalam perdagangan sebagai dasar perlindungan. Sistem *first to file* memberikan kepastian hukum yang lebih besar karena pendaftaran formal menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan hak atas merek. Pihak yang mendaftarkan merek pertama kali akan diakui sebagai pemilik sah, terlepas dari apakah mereka telah menggunakan merek tersebut atau belum. Hal ini memberikan kejelasan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui siapa pemilik merek, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, sistem *first to use* memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pihak yang telah menggunakan merek dalam perdagangan, meskipun mereka belum mendaftarkannya.⁹

Sistem ini lebih memperhatikan kontribusi pengguna pertama dalam membangun reputasi merek di pasar. Dalam konteks persaingan yang sehat, sistem *first to use* lebih menguntungkan bagi pelaku usaha yang benar-benar berkontribusi pada pengenalan dan pengembangan merek di mata konsumen. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan terkait dengan pembuktian penggunaan pertama, yang bisa menjadi proses yang panjang dan sulit.

Dalam skenario mendaftarkan merek menetapkan pendaftar sebagai pengguna pertama dari merek tersebut kecuali terbukti sebaliknya. Pemeriksaan substantif pertama kali dilakukan pada pendaftaran merek dagang dengan menggunakan UU No. 15 tahun 2001. Persyaratan Pasal 4, 5, dan 6 menjadi dasar pemeriksaan substantif. Secara khusus, menurut Ahmadi Miru, penting untuk menentukan apakah pemohon mengajukan klaim dengan itikad baik atau apakah ada alasan mengapa merek dagang tidak dapat didaftarkan. DJKI melakukan pemeriksaan secara substantif. Proses yang terlibat dalam substansi pemeriksaan, termasuk :

⁹ Justisiari P. Kusumah, "Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File Dan First to Use." Hukumonline.com, 2024.

1. Menerbitkan keputusan dalam Berita Resmi Merek apabila Direktur Jenderal menyetujui pemohon pendaftaran berdasarkan hasil pemeriksaan substantif. Pemohon atau kuasanya akan mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal, termasuk alasan penolakan merek, jika permohonan ditolak.
2. Jika permintaan pendaftaran merek dagang ditolak, pemohon atau perwakilan hukumnya memiliki waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan surat untuk mengajukan keberatan dan sanggahan. Pemohon dianggap telah menerima penolakan pendaftaran merek jika tidak ada protes atau sanggahan yang diajukan. Setiap keberatan harus disetujui oleh Direktur Jenderal dan dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek Dagang sebelum dapat dipertimbangkan.
3. Pemohon atau perwakilannya akan diberitahu secara tertulis mengenai keputusan penolakan, beserta alasannya, terlepas dari apakah ada keberatan yang diajukan, tidak ada keberatan yang diajukan, atau jawaban yang tidak memuaskan yang diterima.
4. Semua biaya yang dibayarkan ke DJKI tidak dapat dikembalikan jika permohonan ditolak.

Peraturan yang berkaitan dengan kriteria merek yang ditolak pendaftarannya dan merek yang tidak dapat didaftarkan dapat diringkas dengan mengatakan bahwa pihak yang dirugikan adalah pembeda utama di antara keduanya. Sistem pendaftaran merek diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengikuti sistem pendaftaran konstitutif yang memberikan hak kepada pemiliknya pada saat pendaftaran. Merek dagang harus didaftarkan. Dalam hal ini, durasi perlindungan merek dagang dapat diperpanjang terus menerus setiap sepuluh tahun dimulai pada tanggal pengajuan. Satu tahun sebelum masa perlindungan merek dagang berakhir, pemegang hak merek dagang sudah dapat mengajukan perpanjangan merek dagang. Pelaksanaan hukum merek dagang menghadapi tantangan. Selain dari bisnis, badan yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang terdaftar - juga menghadirkan tantangan ini.¹⁰

Hukum merek memiliki keterbatasan dalam penerapannya. Keterbatasan ini diberlakukan oleh pemilik bisnis, yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang terdaftar. Berikut adalah keterbatasan yang dapat penulis uraikan:

1. Sebagai permulaan, ada beberapa masalah yang berasal dari para pengusaha itu sendiri. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: (1) pemahaman yang tidak memadai tentang isi Undang-Undang Merek Dagang; dan (2) kurangnya kesadaran umum tentang pentingnya pendaftaran merek dagang.
2. Kedua, pelaku usaha tidak membuat batasan. Upaya pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Hukum Merek Terdaftar merupakan elemen eksternal. Pendaftaran adalah langkah pertama untuk mendapatkan hak merek di Indonesia, sebuah proses yang dikenal sebagai stelsel konstitutif, atau sistem pengajuan pertama. Menurut hukum, "pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya" adalah orang pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik. Aturan sebelumnya mengharuskan pendaftaran merek tunggal untuk satu kategori barang dan jasa; bagian baru ini bertujuan untuk merampingkan proses itu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses administrasi sehingga pemilik dapat lebih mudah menggunakan merek mereka untuk berbagai produk dan layanan yang termasuk dalam kategori yang berbeda, daripada harus mengajukan aplikasi terpisah untuk masing-masing. Namun demikian, jumlah yang diperlukan untuk mendaftarkan merek dagang masih ditentukan oleh jumlah produk atau layanan yang dicari.

¹⁰ "Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, "Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum". Jakarta : Rajagrafindo, 2004, hal. 18.

Merek dagang asing dan lokal, baik yang terkenal maupun tidak, yang telah menyelesaikan proses pendaftaran merek dagang dilindungi secara hukum. Jadi, untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk merek dagang mereka, pemilik merek dagang wajib mendaftarkan merek dagang mereka dengan organisasi pemerintah. Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan hukum otomatis untuk jangka waktu sepuluh (sepuluh) tahun. Perlindungan hukum preventif terjadi dengan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum represif terjadi pada saat ditemukannya pelanggaran merek melalui tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berikut ini adalah informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hukum preventif dan represif:¹¹

Perlindungan hukum secara preventif

Mengambil tindakan pencegahan hukum sebelum terjadi sesuatu yang dapat membahayakan pemegang hak eksklusif merek dagang dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Agar tindakan pencegahan ini berhasil, pemilik merek dagang harus mengambil inisiatif untuk mendaftarkan merek dagangnya ke negara sehingga dapat dilindungi secara hukum. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek Dagang, negara memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang - yang terdaftar di daftar publik - untuk jangka waktu tertentu. Pemilik merek dagang dapat menggunakannya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya dan mendapatkan keuntungan darinya. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 28 UU Merek bahwa merek dagang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 10 (sepuluh) tahun, dimulai pada tanggal penerimaan pendaftaran merek yang berlaku, dan waktu ini dapat diperpanjang jika perlu. Akibatnya, para pihak harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebelum merek dagang mereka dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang relevan. Jika DJKI menentukan bahwa kriteria pendaftaran memenuhi standar formalitas dan substansi yang diuraikan dalam undang-undang undangan, permohonan pendaftaran akan disetujui.

Perlindungan hukum secara represif

Upaya-upaya, seperti mengajukan pengaduan atau gugatan, dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang ketat jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap hak eksklusif merek. Jika pemilik merek dagang menemukan bahwa pihak lain telah mendaftarkan merek dagang yang secara membingungkan mirip dengan merek terdaftar mereka tanpa persetujuan mereka, pemilik merek dagang memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar pendaftaran merek dagang tersebut untuk dicabut. Sebagai hasil dari globalisasi, para pemain bisnis sekarang berada dalam pasar yang sangat kompetitif. Memalsukan merek dagang adalah salah satu contoh dari berbagai taktik ilegal yang digunakan oleh pesaing dalam kompetisi komersial. Ada banyak pihak yang dirugikan karena hal ini: pemilik merek dan pelanggan yang tidak mendapatkan kualitas yang sesuai dengan merek tersebut, dan perusahaan yang mengalami penurunan citra produk dan kerugian finansial.¹²

Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap merek dagang terkenal dengan itikad buruk dan menolak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan membawa kerugian finansial bagi perusahaan yang memiliki properti tersebut. Secara alami, pemilik merek terkenal dapat meminta ganti rugi melalui jalur hukum ketika pihak ketiga melanggar merek dagang mereka, karena ini adalah pihak yang menderita kerugian. Jelas, tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran merek di masa depan dengan memastikan bahwa pelaku yang tidak bermoral tidak menggunakan merek yang membingungkan atau bahwa mereka tidak berhenti membuat produk dengan nama tersebut. Tidak hanya perilaku Merek yang mengatur pelanggaran

¹¹ Suyud Margono, Amir Angkasa, "Komersial Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis" Jakarta : Gramedia, 2002. Hal. 26."

¹² Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Harta Kekayaan", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 19.

merek, tetapi hukum pidana, perdata, dan administrasi semuanya memiliki potensi untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman atas perilaku tersebut. Sanksi berikut tersedia bagi mereka yang melanggar merek dagang selain yang diuraikan dalam Undang-Undang Merek.¹³

1. Sanksi menurut hukum perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut," yang berarti bahwa penggunaan merek tanpa hak dapat dituntut sebagai perbuatan melanggar hukum. Merupakan tanggung jawabnya sebagai penggugat untuk menunjukkan bahwa ia kehilangan uang karena kesalahan tergugat.

2. Sanksi menurut hukum pidana.

Tindakan yang melanggar hak merek dagang seseorang dapat dihukum oleh hukum, sebagaimana diuraikan dalam KUHP dan undang-undang merek yang berlaku.

3. Sanksi Administrasi Negara.

Dalam kasus pelanggaran kekayaan intelektual, negara juga dapat menggunakan kewenangannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Dengan bantuan otoritas administrasi negara, pihak yang bertanggung jawab atas bea cukai dan standar industri, serta mereka yang mengawasi standar periklanan dan lembaga penyiaran. Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk memulai pencabutan merek terdaftar. Atas prakarsa Menteri, merek terdaftar dapat dicabut jika salah satu dari kondisi berikut ini terpenuhi: a. merek tersebut memiliki kemiripan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis; b. merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; atau c. merek tersebut memiliki kemiripan pada pokoknya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, nama atau logo turun-temurun, atau keduanya.

Mempertimbangkan peraturan mengenai persyaratan merek yang ditolak pendaftarannya dan merek yang tidak dapat didaftarkan, perbedaan utama antara keduanya adalah pihak yang dirugikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengikuti sistem pendaftaran konstitutif yang jika didaftarkan, akan memberikan hak kepada pemiliknya. Sangat penting untuk mendaftarkan merek dagang. Dalam hal ini, durasi perlindungan merek dagang dimulai pada tanggal pengajuan dan dapat terus diperpanjang selama 10 tahun. Pemohon untuk pembaruan merek dagang memiliki kesempatan untuk melakukannya setidaknya selama satu tahun sebelum berakhirnya periode perlindungan merek dagang. Masalah muncul ketika hukum merek dagang dipraktikkan. DJKI ikut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terdaftar, dan bisnis keduanya berkontribusi terhadap tantangan ini.¹⁴

Baik proses pemalsuan merek terdaftar maupun proses pemalsuan produk atau layanan yang secara membingungkan mirip dengan aslinya merupakan pelanggaran merek. Merek terkenal berpotensi menjadi target sengketa merek dagang, sama seperti produk lainnya. Definisi merek terkenal tidak didefinisikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, ada dua jalan utama yang terbuka bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa merek dagang: litigasi (di pengadilan niaga) dan strategi non-litigasi.¹⁵

Polisi tidak akan menyelidiki tuduhan pemalsuan kecuali pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan resmi. Pemegang merek dapat mencari perlindungan tidak hanya melalui pendaftaran, tetapi juga melalui penegakan hukum pidana, tuntutan ganti rugi (termasuk tuntutan hukum untuk membatalkan pendaftaran merek dagang), dan jalur hukum lainnya. Dua metode

¹³ Satjipto Rahardjo "Penegakan Hukum Progresif", Jakarta : Kompas, 2010. Hal. 17-18.

¹⁴ "Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, "Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum". Jakarta : Rajagrafindo, 2004, hal. 18.

¹⁵ Hery Firmansyah. "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek*". (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), Hal. 27.

utama untuk menyelesaikan sengketa hukum menggunakan instrumen hukum perdata adalah litigasi, yang melibatkan tuntutan ganti rugi dan penghentian produksi, penggunaan, penjualan, dan distribusi barang bermerek dagang; dan non-litigasi, yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase atau metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, yang tidak melibatkan pengadilan. Setiap keputusan untuk membatalkan atau menghapus pendaftaran merek harus dikomunikasikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya, bersama dengan penjelasan alasannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Merupakan kebijakan Berita Resmi Merek untuk mempublikasikan pemberitahuan pembatalan dan penghapusan merek.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan yang relevan dengan artikel ini yang dapat diambil dari hasil diskusi antara rumusan masalah yang ditawarkan di atas:

1. Pemilik hak eksklusif dapat menggunakan haknya terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap merek dagang melalui penegakan hukum, yang merupakan mekanisme represif yang dapat digunakan pada saat terjadi pelanggaran merek dagang. Ada dua opsi yang tersedia untuk pemilik merek dagang: melalui sistem penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, atau melalui proses pidana, perdata, dan administrasi. Pada saat yang sama, jika pemilik merek memiliki keluhan dengan merek dagang yang didaftarkan atas nama orang lain, mereka dapat mengajukan keberatan dan masalah tersebut akan diselidiki. Namun, perlu dicatat bahwa ini tidak akan secara otomatis membatalkan merek terdaftar kecuali pengadilan memutuskan untuk mencabutnya. Dengan demikian, untuk mencapai perlindungan negara penuh, pemilik merek harus memulai dengan mendaftarkannya secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan antara rumusan masalah yang disajikan di atas, penulis memberikan saran berupa :

1. Mengingat pentingnya pendaftaran merek dalam memperoleh perlindungan yang komprehensif dari negara, pelaku usaha diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengetahui aturan hukum sebelum melakukan bisnis, tidak hanya di bidang hak kekayaan intelektual tetapi di semua bidang legalitas. Jika mereka merasa kesulitan dalam memahami hukum, mereka dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum yang mengkhususkan diri dalam merek untuk mendapatkan saran dan bantuan.
2. Upaya penegakan hukum atas Tindakan pelanggaran merek telah tersedia melalui banyak jalan, disarankan untuk pelaku usaha yang memiliki masalah dengan hak eksklusif mereknya dapat mengajukan perlindungan hukum secara mandiri namun lebih baik menggunakan jasa kuasa hukum yang tepat guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Pemerintah sebagai pembuat aturan, diharapkan untuk lebih aktif dalam melihat dan menanggapi perkembangan zaman sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang belum memiliki dasar hukum sehingga istilah hukum tertinggal dari kejahatan bisa patahkan, selain upaya pencegahan yang harus dilakukan, pemerintah juga harus menguatkan system penegakan hukum yang masih berjalan lambat pada saat menangani suatu permasalahan.
4. Masyarakat sebagai penikmat suatu barang/jasa juga harus jeli sehingga tidak tertipu dengan barang palsu atau merek tiruan sehingga dapat merasakan manfaat dari barang/jasa secara maksimal, Masyarakat pun harus aktif untuk mengadukan setiap pelanggaran merek yang terjadi di lingkungan, Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan tidak membeli produk

¹⁶ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," Bandung : Alumni, 2016. hal. 71."

yang sudah diketahui palsu dan hanya membeli produk asli sehingga iktu menghargai pemilik merek yang menciptakan suatu produk.

5. Pemerintah melalui DJKI, dengan berkembangnya system digitalisasi diharapkan untuk mampu memberikan pembelajaran atau edukasi kepada Masyarakat luas, selain itu diharapkan juga untuk mampu mempersingkat birokrasi pendaftaran merek supaya tidak ada kesan sulit untuk mendaftarkan merek, namun tetap harus memperhatikan kualitas layanan yang diberikan sehingga tidak menimbulkan penurunan perlindungan hukum yang didapat para pendaftar merek, selain itu juga untuk sektor pendaftaran merek internasional perlu ditingkatkan untuk upaya menarik minat investor masuk ke Indonesia, dengan mudahnya birokrasi dan jaminan perlindungan hukum yang tinggi maka investor tidak akan ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2004).
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni, 2017).
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
- Hendra Purwaka, Tommy. *Perlindungan Merek*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Janed, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015).
- Justisiari P. Kusumah, "Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to File Dan First to Use." *Hukumonline.com*, 2024.
- Labetubun, M.A., Akyuwen, R.J., & Pariela, M.V. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean". (Ambon: SASI, 24 (1) 2018).
- Labetubun, Muchtar A. H. Fataruba, Sabri. *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2016).
- Margono, Suyud. Amir Angkasa. *Komersial Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. (Jakarta: Gramedia. 2002).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2010).
- Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)". (Semarang: Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3, 2016).
- Riswandi, Budi Agus. M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2004).
- S, Semaun. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa". (Parepare: DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum 14(1), 2016).
- Sayekti, Sri. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang belum terdaftar di Indonesia". (Jakarta: Majalah Ilmiah Pawiyatan, Edisi Khusus, 2015).
- Soekanto, Sujono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Perss, 1986).
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku*. (Bandung: Oase Media, 2010).
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", (Jakarta: Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, 2018).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. (Bandung: Alumni, 2003).

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2001).