

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT)

Bayu Saputra, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
bayusaputra49478@gmail.com

Abstract

Protection for well-known brand owners aims to protect the exclusive rights owned by well-known brand owners, by the provisions in Article 20 of 2016 concerning marks and applications. "The registration of a mark against a well-known mark owner to imitate, plagiarize, or following the mark of another party for the sake of his business creates conditions of unfair business competition, deceives, or misleads consumers to become the basis for the trademark office to reject the application for trademark registration" as stated in Article 21 paragraph (3) Law Number 20 of 2016, including for the reputation of famous brands by making a brand that resembles a well-known brand, the act of bad faith was carried out by PT. Golden Surya Jaya in registering the brand "GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah" whose property has similarities with PT. GS Yuasa Corporation with the brand "GS Premium NS 60LS Battery". In Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning equality in principle. Therefore, this paper aims to determine the legal protection of the owner of a well-known mark, based on the judge's consideration in determining his legal action.

Keywords: *legal protection; brand; registration*

Abstrak

Perlindungan terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya bertujuan untuk menyerahkan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Tahun 2016 tentang merek dan permohonan. Pendaftaran merek terhadap pemilik merek terkenal yang bertujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi perusahaan pemilik merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang tercantum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diantaranya untuk nama baik merek terkenal dengan cara membuat suatu merek yang menyerupai merek terkenal, tindakan iktikad tidak baik dilaksanakan oleh PT. Golden Surya Jaya dalam mendaftarkan merek "GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah" yang miliknya mempunyai kesamaan dengan PT. GS Yuasa Corporation dengan merek "Aki GS Premium NS 60LS". Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kesamaan pada intinya. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, atas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan hukumnya.

Kata kunci: *perlindungan hukum; merek; pendaftaran*

A. PENDAHULUAN

Di era modern, pengaruh dari komunikasi yang sangat terbuka dan pemasarannya yang sangat luas sangatlah umum bagi pemilik merek dan untuk mengembangkan nama baik dan bahkan sebelum barang-barang dengan suatu merek yang dijual secara luas melalui lintas suatu negara. Konsumen

mempunyai akses melalui publikasi internasional, internet, kabel dan televisi satelit sudah tidak asing lagi dengan merek-merek terkenal tanpa menghiraukan volume atau jumlah penjualan.

Istilah merek terkenal, apakah yang dimaksud dengan merek terkenal, apakah terdapat definisi merek terkenal, apakah kriteria suatu merek terkenal, tindakan dilusi terhadap merek terkenal dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal atau langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemilik merek terkenal terhadap pengaburan maupun pencemaran merek terkenal dan bagaimana terjadinya kasus-kasus merek terkait dengan dilusi pengaburan ataupun pencemaran merek dan bagaimana pengadilan menerapkan ketetapan hukum sehubungan dengan pelanggaran terhadap dilusi.

Undang-undang merek Indonesia yang sekarang berlaku, yakni Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis (Noerhadi, 2020). Menganut sistem pendaftaran konstitutif atau *first-to-file* yakni bahwa hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran dan hak atas merek di Indonesia. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hasil dari harmonisasi hukum secara internasional Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan merek berlaku diberikan setelah suatu merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang tentunya harus diikuti dengan penggunaan merek yang sudah tercantum pada perdagangan barang dan/jasa.

Walaupun di Indonesia sudah terdapat undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsip-prinsip dan arti kerugian yang berhubungan dengan suatu tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain sebagai besar berasal dari undang-undang tindakan melawan hukum.

Teruntuk Indonesia, pengaturan terhadap tindakan persaingan di dunia usaha adalah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diberlakukan tanggal 5 Maret Tahun 2000. Ketentuan tindakan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat pada perundang-undangan yang sudah ada lainnya. Proses praktik perdagangan yang adanya kecurangan (*unfair trading practices*) dapat dituntut dengan pidana didasari pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Usman, 2004).

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat juga diberikan pengertiannya pada tindakan monopoli pada Pasal 1 ayat 2 adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih

pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Dilihat dari pengertian tersebut terdapat paling tidak 4 hal penting yang dapat dijabarkan berkenaan dengan praktik monopoli tersebut yakni:

1. Terdapatnya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum (Yani & Widjaja, 1999).

Dalam persaingan usaha terdapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang berwenang guna melakukan pengawasan dilaksanakannya UU Nomor 5 Tahun 1999 antara lain:

1. Melalui penilaian pada kontrak-kontrak yang terdapat memunculkan praktik monopoli serta persaingan curang;
2. Melakukan penilaian pada aktivitas usaha dan atau aktivitas pelaku usaha yang dapat memunculkan praktik monopoli serta persaingan curang; dan
3. Mengambil tindakan yang menyesuaikan pada kewenangan KPPU seperti halnya dilakukan pengaturannya pada UU Anti Monopoli (Widjajati & Kusumadewi, 2012).

Dalam menjalankan bisnis, kejujuran dan berbisnis secara adil dan bijaksana dasar dalam dunia usaha. Hukum persaingan curang dirancang untuk menjaga pedagang terhadap bentuk persaingan curang yang mengandung tindakan untuk mempunyai dengan cara-cara yang keliru atau menyesatkan, dan keuntungannya sudah diterima oleh pihak pesaingnya. Persaingan bebas membantu menyerahkan keseimbangan antara permintaan dan persediaan dan persaingan yang jujur menjaga kepentingan-kepentingan konsumen dan industri secara keseluruhan.

Suatu merek hanya akan berharga apabila mempunyai hak eksklusif. Tidak terdapatnya hak eksklusif mengakibatkan orang nantinya dapat memiliki kebebasan mencontoh serta memasukkan merk orang lain. Keadaan ini akan merugikan kedua belah pihak, yakni pemilik merk disatu pihak serta masyarakat luas sekaligus. Untuk itu satu diantara fungsi utama diberikannya hak eksklusif dari UU pada pemilik merk ialah dikarenakan peranan melakukan pembinaan serta melakukan penyegaran sistem perdagangan bebas yang bersih dan persaingan usaha dengan adanya kejujuran serta sehat, oleh karenanya kepentingan konsumen dapat terjaga dari tindakan kecurangan serta iktikad buruk (*bad faith*).

Hak eksklusif merek ditujukan negara melewati perpu seperti halnya tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut, “Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pada Pemilik Merek yang tercantum untuk periode tertentu dengan memanfaatkan sendiri merek itu atau menyerahkan izin pada pihak lain untuk memanfaatkannya”.

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Indikasi Geografis menyatakan kalau hak eksklusif diberikan oleh negara yang peruntukannya pada pemilik merek yang tercantum. Perlindungan hukum atas hak eksklusif suatu merek hanya didapat melalui pendaftaran merek. Hak eksklusif dapat diartikan menjadi hak yang menyerahkan jaminan perlindungan hukum pada pemilik merek sendiri.

Pemilik merek tercantum mempunyai hak eksklusif guna melakukan pencegahan keseluruhan pihak ketiga yang tanpa seizin pemilik merek memanfaatkan dalam rangka perdagangan yakni ciri-ciri yang serupa atau sama untuk barang-barang atau jasa yang serupa dengan merek yang telah tercantum. Hal mana yang memanfaatkan merek itu akan mengakibatkan dalam situasi yang mengecohkan konsumen tentang asal-usul barang.

Dengan demikian, syarat yang perlu dilakukannya pemenuhan merek tertentu supaya dapat mendapatkan hak eksklusif didasari pada pengertian Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah merek tertentu belum tercantum, maka merek itu tidak akan memperoleh perlindungan hukum dan dengan demikian tidak memperoleh hak eksklusif. Sekalipun dalam kenyataan merek itu telah dipergunakan selama bertahun-tahun. Faktor pemakaian saja belum melahirkan hak eksklusif (asas deklaratif) mengingat UU No. 20 Tahun 2016 berkenaan dengan Merek dan Indikasi Geografis menganut asas konstitutif. Asas konstitutif artinya:

1. Hanya merek yang tercantum yang dapat menghasilkan hak khusus maupun hak eksklusif (*exclusive rights*) atas merek;
2. Pemakaian saja belum memunculkan hak eksklusif serta belum mendapatkan perlindungan hukum;
3. Asas konstitutif dilakukannya penegasan di atas asas *prior in tempore, melior in jure*, siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan dia yang mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga *the first to file principle*; dan
4. Dengan demikian, asas konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftar (*compulsory to register*).

Pendaftaran merek ialah alat bukti yang sah pada merek yang sudah didaftarkan. Pendaftaran merek jugalah memiliki kegunaan yang dijadikannya dasar guna menolak merek yang sama persis

maupun sama dengan intinya yang dilakukan permohonan oleh orang lain terhadap barang maupun jasa yang serupa. Pendaftaran merek dijadikannya dasar tindakan pencegahan orang lain menggunakan merek yang serupa pada intinya maupun dengan keseluruhan pada beredarnya barang maupun jasa.

Pendaftaran merek memiliki tujuan dalam perolehan kepastian hukum serta perlindungan hukum pada hak dalam merek. Pendaftaran merek dikerjakan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI ialah instansi pendaftaran merek yang diberikannya tugas guna melakukan pendaftaran merek yang dilakukannya permohonan pendaftarannya dari orang yang memiliki merek.

Pendaftaran merek pada hal demikian ialah digunakannya dalam pemberian status kalau orang yang mendaftar dianggap menjadi pemakai pertama hingga ada orang lain yang memberikan pembuktian sebaliknya. Hak terhadap merek tidak ada jika tanpa adanya pendaftaran. Inilah yang lebih mendapatkan kepastiannya. Dikarenakan kalau orang lain dapat memberikan bukti telah melakukan pendaftaran merek tertentu serta diberikannya sertifikat merek tertentu yang dijadikannya bukti dari pada hak miliknya atas merek tertentu, untuk itu orang lainnya tidaklah dapat menggunakannya serta orang lain tidaklah mempunyai hak guna menggunakan merek yang serupa yang peruntukannya pada barang yang sama jenisnya pula. Jadi sistem konstitusi tersebut melakukan pemberiannya lebih banyak kepastian (Mamahit, 2013).

Daya pembeda merupakan suatu elemen utama sebuah merek elemen pembeda, maka ciri atau gambar itu sebagai merek. Sifat atau elemen daya pembeda ini pula yang nantinya memberikan penentuan apakah sebuah permohonan pendaftaran merek akan diterima atau ditolak oleh kantor pendaftaran merek Dirjen HAKI Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia. Suatu merek dianggap mempunyai daya pembeda yang baik atau kuat apabila ciri yang berbentuk gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna yang diletakkan pada maupun menghasilkan yakni:

1. Ciri atau karakter khusus sebagai perwujudan ‘identitas’ dan personifikasi ‘individualitas’ saat berhadapan dengan merek yang lain;
2. Maupun memancarkan kesan khusus dibanding merek lain; dan
3. Atau diperkirakan mempunyai daya asosiasi serta sentuhan akrab atau mistis yang khusus saat berhadapan merek lain.

Tanda dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi menjadi merek secara teoritis dapat dilakukan pengkategorian:

1. Tanda yang secara inheren mempunyai daya pembeda, segera mendapatkan perlindungan melalui pengguna;
2. Tanda yang mempunyai kemampuan untuk menjadikannya pembeda, dapat dilakukannya perlindungan hanyalah setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebutnya sebagai pengertian kedua; dan
3. Tanda yang tidak mempunyai kemampuan guna memberikan pembeda tidak dapat dilindungi menjadi merek walaupun pada waktu yang panjang sudah dipakai.

Tanda yang tidak akan pernah mempunyai daya pembeda serta tidak akan pernah pula dapat dilakukannya pendaftaran memiliki artian harus selamanya dilakukan penolakan pendaftarannya sebagai merek serta tidak akan pernah merasakan perlindungan hukum sebagai merek (Jened, 2007).

Salah satu alasan merek tidaklah dapat dilakukannya pendaftaran terdapat pada Pasal 20 huruf e UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni apabila tidak mempunyai daya pembeda. Berkenaan dengan daya pembeda dapat dikaitkan dengan tindakan pemalsuan atau peniruan, maka dikembangkanlah doktrin-doktrin tentang ciri kesamaan antara suatu merek dengan merek lainnya. Adanya ciri kesamaan dapat menyebabkan suatu permohonan merek ditolak atau menjadi potensi sengketa yang menimbulkan sanksi, baik ganti rugi secara perdata maupun sanksi pidana. Ciri kesamaan ini didalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dipergunakan istilahnya “kesamaan pada pokoknya” dan “kesamaan pada keseluruhan.”

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dalam Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur pada Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pengertian Iktikad Tidak Baik dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan sebagai berikut:

“Permohonan yang beriktikad tidak baik ialah permohonan yang patut diduga dalam pendaftaran mereknya mempunyai niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat menggecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi kantor merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek.”

Pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan mendompleng atau memanfaatkan merek yang sama pada intinya maupun sama dengan pada keseluruhan dengan merek orang lain dikualifikasikan sebagai iktikad buruk dan pelanggaran hukum.

Konsep “iktikad baik” dalam undang-undang merek di Indonesia untuk pertama kalinya disusun pada UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek pada Pasal 4 yang memiliki bunyi sebagai berikut:

1. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik;
2. Pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdapat diri satu orang atau beberapa secara bersamaan atau badan hukum; dan
3. Permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Dimaksudkan dengan permohonan “permohonan yang beriktikad tidak baik” ialah pemohon yang patut diadakan dugaan pada melakukan pendaftaran mereknya memiliki niat untuk melakukan peniruan, penjiplakan, maupun penyamaan merek pihak lain demi kepentingan usahanya memunculkan kondisi persaingan usaha yang tidaklah sehat, adanya pengecoh maupun penyesatan konsumen.

Diaturnya hak eksklusif bagi pemilik merek, maka UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyerahkan perlindungan bagi merek terkenal dengan cara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus menolak permohonan merek yang memiliki kesamaan pada intinya maupun semuanya dengan merek yang telah dikenal khalayak ramai milik pihak lain teruntuk barang maupun jasa sejenis maupun tidak sejenis seperti halnya disusun dalam Pasal 21 ayat (1)/huruf (b) dan (c) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis penolakan permohonan itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b), yang merancang kalau apa yang dimohonkan dilakukan penolakan apabila merek itu memiliki kesamaan di “intinya” maupun keseluruhan dengan melihat wawasan orang tentang merek itu di bidang usaha yang berkaitan, memperhatikan pula nama baik merek yang didapat dikarenakan promosi yang dilakukannya dengan gencar serta besar, pendanaan di Negara tertentu yang dilaksanakan pemilik merek serta disertakan petunjuk mendaftarkan merek di beberapa Negara.

Iktikad buruk ialah elemen penting untuk mempertimbangkan nilai kepentingan kompetitif pada merek. Iktikad buruk biasanya terlihat pada saat orang telah mendaftarkan mereknya tersebut tiba-tiba muncul dengan merek yang baru dan menirunya untuk mendapatkan sebagian keuntungan dan memanfaatkan dari merek itu. Dengan ini, “iktikad buruk” menunjukkan kehendak tergugat untuk melakukan perdagangan dengan melakukan pendomplengan pada nama baik dengan keterkenalan merek tertentu dengan memanfaatkan merek yang sama.

Adapun perkembangan peraturan merek di Indonesia, dimulai dengan sistem deklaratif yang dianut undang-undang merek yang pertama kali berlaku di Indonesia sampai kemudian untuk menjamin kepastian hukum, sistem deklaratif itu telah diubah menjadi sistem konstitutif, menunjukkan bahwa globalisasi perdagangan membawa dampak perubahan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk di bidang merek.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat dalam BAB VIII Pasal 53 sampai dengan Pasal 71 memuat ketentuan berkenaan dengan mekanisme pendaftaran indikasi geografis, periode perlindungan, penghapusan indikasi geografis, pelanggaran dan tuntutan indikasi geografis, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, serta pengaturan tentang indikasi asal (Mustafa, 2018). Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c merancang kalau permohonan dilakukannya penolakan apabila merek itu memiliki kesamaan di pokok maupun keseluruhannya dengan:

1. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis; dan
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang terpenuhinya persyaratan tertentu.

Selanjutnya Pasal 18 bagian kedua kriteria merek terkenal peraturan Menteri di atas merancang bahwa, “Kriteria penentu merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan dengan memperhatikan wawasan masyarakat tentang merek di bidang usaha berkaitan.” Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) dan (3) berbunyi:

- (1) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang mempunyai hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/jasa yang diproteksi oleh merek terkenal dimaksud;
- (2) Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a) Tingkat wawasan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usaha yang berkaitan sebagai merek terkenal;
 - b) Volume penjualan barang dan/jasa dan keuntungan yang didapat dari penggunaan merek itu oleh pemiliknya;
 - c) Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
 - d) Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang merek, khususnya tentang pengakuan merek itu sebagaimana merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; dan
 - e) Nilai yang melekat pada merek yang didapat karena nama baik dan jaminan kualitas barang dan/jasa yang diproteksi oleh merek itu.”

Merek terkenal mempunyai nama baik yang sangat tinggi serta memiliki nilai penjualan yang tinggi, sehingga merek sudah dikenal di khalayak ramai menjadikannya aset kekayaan tertentu yang

memiliki nilai yang tinggi mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Oleh karena itu merek terkenal mempunyai potensi risiko besar terhadap terjadinya pelanggaran merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 (Utrech, 1959).

Perkara tuntutan pembatalan merek pada merek yang tercantum pada pengadilan niaga yang terjadi di Indonesia pada umumnya berdasarkan adanya iktikad tidak baik dari orang yang melakukan pendaftaran merek dengan tujuan untuk membonceng keterkenalan suatu merek yang sebagian besar berasal dari negara luar.

Terdapat tiga faktor itu dapat dipastikan sebenarnya telah terjadi dasar merek meniru, bahkan apabila salah satu dari ciri yang dijabarkan itu lemah, bagaimanapun dasar merek yang diciptakan dapat memudar atau menghilangkan sepenuhnya dengan tepat (Mustafa, 2018).

Tiga ciri berikut ini mengarah pada pendekatan logis untuk menganalisis tuntutan-tuntutan dasar meniru merek dagang, Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan:

1. Tingkat kemasyhuran dari merek penggugat. Bahkan tingkat kemasyhuran merek-merek terkenal beragam dalam tingkat kemasyhuran. Semakin masyhur suatu merek, semakin kuat konsumen menghubungkan merek itu dengan asal-asal tertentu dan dengan demikian semakin besar kemungkinan bahwa penggunaan oleh orang lain;
2. Tingkat keunikan dari merek penggugat. Keunikan suatu merek kemungkinan merupakan elemen paling kritis dan paling baik diabaikan dari dilusi.
3. Tingkat kesamaan merek-merek para pihak. Merek-merek para pihak harus identik atau secara substansial serupa sehingga merek-merek itu menghasilkan kesan komersial yang sama. Hanya ketika merek itu secara substansial identik, maka konsumen berhenti mengaitkan merek penggugat secara unik dengan penggugat dan mulai mengubungkannya dengan tergugat juga.

Pengadilan akan sangat mengaitkan pendekatan mereka terhadap tuntutan dilusi apabila pengadilan menitikberatkan pada tiga faktor sebagaimana disebutkan di atas. Kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini akan menyerahkan dasar yang lebih sederhana dapat diprediksi, dan lebih rasional untuk menentukan dilusi merek dagang.

Untuk membedah persoalan yang dibahas dalam artikel ini maka digunakan beberapa teori antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-undang UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini dibuat untuk lebih meningkatkan pelayanan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri,

perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan.

Menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa, Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna (Margono, & Hadi, 2002).

Dengan adanya kepastian hukum dalam merek diharapkan dapat memenuhi jaminan bagi para pengusaha dan dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa dilarang serta memahami tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

2. Teori Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Gustav Radbruch bahwa “hukum adalah sesuatu yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan.

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek?
2. Bagaimana akibat hukumnya dari merek yang telah didaftarkan sama dengan merek lainnya?

Penelitian ini ialah hasil karya sendiri. Penelitian ini dilaksanakan memakai dasar sudut pandang hukum tentang perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan yang masih sering banyak dilakukan di Indonesia yang merupakan hasil gagasan dan ide pemikiran penulis. Penelitian membandingkan pada tiga penelitian yang dilaksanakan sebelumnya yaitu artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar” yang ditulis oleh Enny Mirfa dengan permasalahan penelitian tersebut mengenai negara yang memerlukan adanya perlindungan hukum pada merek yang terdaftar dan bentukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Merek yang terdaftar ialah merek yang sah serta adanya pengakuan terhadap UU serta memiliki nomor register, hingga mendapatkan perlindungan dari Negara dengan dilaluinya Kantor Pengadilan. Sedangkan merek yang belum maupun tidak didaftarkan tidaklah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Proses pengadilan tersebut ialah bentukan dari perlindungan yang disuguhkan Negara pada

orang yang memiliki merek yang sah maupun yang sudah didaftarkan di Dirjen HAKI (Mirfa, 2006). Artikel selanjutnya yang berjudul “Upaya perlindungan hukum pada pelanggaran merek yang sudah terkenal yang tidak ada pada daftar merek di Indonesia didasari pada UU nomor 20 tahun 2016 yang berkenaan dengan merek serta indikasi geografis” yang ditulis oleh Saptarina dan Salamiah. Permasalahan dalam penelitian ini tentang perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar didasari pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan Merek terkenal yang tidak terdaftar yang didaftarkan oleh Dirjen HAKI sesuai dengan ketentuan peraturan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (Septarina, & Salamiah, 2020). Kemudian artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Teruntut Pemegang Hak Merek Dilakukan Pengaitannya Dengan Prinsip Iktikad Baik Pada Proses Pendaftaran, yang ditulis oleh Anugraha. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang mengakibatkan adanya persamaan merek berkenaan dengan kaitannya dengan prinsip iktikad baik dan perlindungan yang ditujukan pada pemegang hak merek yang diakibatkan adanya persamaan merek yang kaitannya dengan prinsip iktikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip iktikad baik tersebut yang penguraiannya dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016, hal tersebut memiliki tujuan supaya terdapatnya kepastian hukum yang peruntukannya pada pemegang merek yang sah. Setelahnya pada Pasal 35 UU 20 Tahun 2016, bentuk perlindungan terdapat pula berbentuk sanksi teruntut pelaku pelanggaran hak merek (Anugraha, 2020).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan di atas. Artikel ini pembahasannya lebih fokus terhadap permasalahan mengenai perlindungan hukum merek dan akibat hukumnya dari merek yang telah didaftarkan sama dengan merek lainnya

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan (Martin Steinman, 2009). Jenis data yang digunakan

adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim (Ali, 2009), namun hanya beberapa saja yang tercantum di bawah ini selebihnya ada dalam pembahasan Undang-undang 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi dan Geografis dan Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implemenasinya. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Merek (Soekanto, 2011). Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang berdasarkan pada perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum, dan mencari hukum yang hidup di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Tentang Merek

Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditujukan untuk kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan maupun dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran atas merek terdaftar.

Definisi perlindungan tentang merek didasari pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah:

Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau campuran dari 2 atau lebih elemen itu untuk membedakan barang dan/jasa yang produksi oleh barang atau badan hukum dalam aktivitas barang dan/jasa.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur 2 cara pendaftaran merek, yaitu pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran dengan cara biasa. Permohonan hak dengan prioritas diatur dalam pasal 9 dan 10 UU Merek. Sedangkan pengertiannya diatur dalam pasal 1 yang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak otoritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention For The protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan jangka waktu persetujuannya adalah paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam kasus ini berkaitan kesamaan logo pada kedua merek yakni merek milik penggugat dan merek tergugat memiliki kesamaan, baik tentang bentuk, cara penetapan, penulisan atau campuran antara elemen, maupun kesamaan bunyi yang ada pada merek. Oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kedua merek itu mempunyai kesamaan pada intinya Putusan MA No. 206/G/2020/PTUN.Jkt.

Dalam perlindungan hukumnya dalam merek milik penggugat pertama kali digunakan pada tahun 1908 dan tercantum di Jepang dengan Nomor 00586702 tertanggal 5 Mei 1913 untuk barang di kelas 9, di Indonesia tercantum paling awal ialah pada tahun 1958 dengan Nomor 63999 yang diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir tertanggal 18 Januari 2005 Nomor IDM000027599 dan mendapatkan perlindungan sampai tahun 2024, sedangkan merek milik tergugat tertanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran IDM000597234 dan mendapatkan perlindungan sampai dengan 2023.

Dapat disimpulkan dalam suatu perkara tentang perlindungan hukum, maka Majelis Hakim berhak menolak tuntutan si penggugat yang di atur dalam Pasal 21 ayat (1). Dalam suatu penetapan Majelis Hakim menyatakan tuntutan si penggugat tidak dapat diterima.

2. Akibat Hukumnya Dari Merek yang Telah Didaftarkan Dengan Merek Lainnya

Dalam suatu produksi barang dan/jasa harus didaftarkan dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah bagian dari Kemenkumham. Pihak Penggugat telah mendaftarkan nama barang itu pada tahun 2005 sebagai pemegang hak dalam mereknya, sedangkan pihak tergugat yang mendaftarkan merek yang sama

pada tahun 2018, maka dapat dibatalkan atau dihapuskan dalam suatu permohonan pendaftaran merek.

Untuk dilakukannya penghapusan terhadap merek yang sudah didaftarkan menurut Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 72 memaparkan kalau merek tertentu yang telah didaftarkan dapat dilakukannya penghapusan pendaftaran merek oleh mereka yang memiliki merek maupun kuasanya, baik itu sebagian maupun keseluruhan jenis barang maupun jasa, dilakukannya pengajuan pada Dirjen HKI. Permintaan penghapusan merek bagi orang yang mempunyai merek dapat dilakukannya pengajuan terhadap sebagian maupun keseluruhan jenis barang maupun jasa yang termasuk juga pada satu kelas (Karina & Njatrijani, 2019).

Jika suatu merek ditiru atau dibajak lalu digunakan orang lain tanpa izin atau lisensi, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), pemilik merek dapat melakukan 3 hal yaitu gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa.

a. Gugatan Perdata

Menurut Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin (tanpa hak) di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis pelanggar merek. Hal tersebut dapat dilakukan, jika pelanggar merek menggunakan merek yang mirip atau sama persis untuk barang/jasa sejenis (di kelas yang sama). Selain pemilik merek terdaftar, gugatan juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal yang belum terdaftar.

b. Pengaduan Pidana

Pemilik merek dapat menempuh jalur pidana, jika mereknya dilanggar. Ketentuan pidana untuk pelanggaran merek merupakan delik aduan menurut Pasal 103 UU Merek. Artinya, pelanggaran merek tidak akan ditindak oleh penegak hukum tanpa aduan dari pemilik merek. Menurut Pasal 100 UU Merek, pelanggaran merek yang sama persis dan berjenis sama dapat dipenjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal 2 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk pelanggar merek yang barangnya mirip, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun serta denda maksimal 2 Milyar Rupiah. Bahkan terdapat ancaman pidana yang lebih berat bagi pelanggar merek yang barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hingga kematian. Pelanggar merek tersebut akan dapat dipidana penjara selama 10 tahun (maksimal) dan denda sampai 5 Milyar

Rupiah. Tidak hanya bagi produsen, ancaman pidana juga untuk penjual merek tiruan. Khusus penjual merek hasil tiruan, baik berupa barang maupun jasa, dapat dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda sampai 200 Juta Rupiah. Ketentuan tersebut sesuai Pasal 102 UU Merek.

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, pemilik merek yang dilanggar mereknya dapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut diatur pada Pasal 93 UU Merek. Menurut penjelasan Pasal 93 UU Merek, yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Dengan menempuh cara ini, solusi yang ditawarkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, pemilik merek dapat menawarkan penggunaan mereknya secara sah kepada pelanggar merek melalui mekanisme lisensi merek. Hal itu dapat dilakukan dengan negosiasi kedua pihak. Menempuh cara alternatif tidak memakan banyak waktu dan biaya. Jika cara ini tetap buntu, sebaiknya meneruskan pada jalur pidana maupun perdata untuk memberi efek jera bagi pelanggar merek dan mengembalikan kerugian pemilik merek yang sah.

D. SIMPULAN

Dalam suatu perlindungan hukum pada merek yang diproduksi pada penjelasan di atas bahwa penggugat yang mendaftarkan barangnya pada tahun 2005 menggugat suatu merek yang sama didaftarkan produknya pada tahun 2018 tidak diterima dan dapat perlindungan oleh hakim karena penggugat merupakan tergugat I, yang pada tahun 1908 merek itu sudah tercantum di Jepang dengan Nomor 00586702 tertanggal 5 Mei 1913. Dapat disimpulkan dalam suatu perkara tentang perlindungan hukum, maka Majelis Hakim berhak menolak tuntutan si penggugat yang di atur dalam Pasal 21 ayat (1). Dalam suatu penetapan Majelis Hakim menyatakan tuntutan si penggugat tidak dapat diterima.

Akibat hukum dari merek yang didaftarkan ditiru dan dibajak oleh orang lain tanpa izin, maka pemilik merek dalam hal ini PT. GS Yuasa Corporation dapat melakukan 3 hal sebagai berikut:

1. Gugatan perdata
2. Pengaduan Pidana
3. Alternatif penyelesaian sengketa

Ketiga hal tersebut dilakukan agar merek yang memiliki kesamaan merek tersebut dihapus, dan untuk efek jera bagi pelanggar merek mengembalikan kerugian kepemilikan merek yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Jened, R. (2007). *Hukum Merek Trademark Law, Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Karina, R.M.P., & Njatrijani, Rinitami. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1*, (No.2), p. 194-212.
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa. *Lex Privatum Vol.1*, (No.3). p. 90-100.
- Margono, Suyud, & Hadi, Longginus. (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Mustafa, M.E. (2018). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: Alumnus.
- Noerhadi, C.C. (2020). *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/G/2020/PTUN.Jkt.).
- Susanto, A.B., & Wijanarko, Himawan. (2017). *Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Jakarta: Quantum Bisnis & Manajemen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).
- Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utrech, E. (1959). *Pengertian dalam Hukum Indonesia, Cet. ke-6*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti Balai Buku Ichtiar.
- Widjajati, Ernawati., & Kusumadewi, Yessy. (2010). *Pengantar Hukum Dagang* Jakarta: Roda Inti Media).
- Yani, Ahmad., & Widjaja, Gunawan. (1999). *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.