

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DI INDONESIA

Diah Ayu Nurainy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diahayunurainy@gmail.com

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: laksmi_danyathi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bertujuan agar masyarakat umum lebih mengetahui dan menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek di Indonesia. Selain itu, pada penelitian ini diharapkan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pendaftaran merek di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini dikenal dengan istilah penelitian hukum normative atau yang dikenal juga dengan istilah penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa mengenai pendaftaran hak merek Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif yang memiliki arti bahwa orang yang berhak atas mereknya merupakan orang yang pertama kali mendaftarkannya hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Negara menciptakan peraturan perundang-undangan tentang merek agar pemilik merek dapat diberikan perlindungan hukum. Para pemilik usaha wajib mendaftarkan merek milik mereka untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek ialah berupa upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek, Pendaftaran Merek.*

ABSTRACT

The purpose of writing this research is divided into two, namely aiming that the general public knows more and is aware of the importance of legal protection against infringement of trademark rights in Indonesia. In addition, in this study it is hoped that the public will have a better understanding of the procedure for registering marks in Indonesia. The research methodology used by the author in writing this journal is known as normative legal research or also known as doctrinal research with a statutory approach. The results of the study state that regarding the registration of trademark rights, Indonesia adheres to a constitutive registration system, which means that the person entitled to the trademark is the first person to register it, this is in line with what is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The state creates laws and regulations regarding marks so that brand owners can be given legal protection. Business owners are required to register their trademarks to guarantee legal protection. Legal efforts that can be taken to provide legal protection for brands are in the form of preventive and repressive measures.

Keywords: *Legal Protection, Trademark, Trademark Registration.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia tetap tercatat memiliki status *Priority Watch List* (PWL) berdasarkan pada Special 301 Report yang dirilis oleh *United States Trade Representative* (USTR). Mengutip pernyataan USTR, PWL adalah daftar negara dengan tingkat pelanggaran

kekayaan intelektual (KI) yang relatif tinggi. Sepanjang 2019 hingga Juni 2022, DJKI menangani 138 pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual.¹

Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang telah memasuki era industri revolusi 4.0. Di era ini, “kecepatan” adakah kunci utama untuk dapat mengikuti perkembangan di era revolusi ini. Hal ini berlaku di semua sektor, termasuk sektor perdagangan di Indonesia.² Salah satu penggerak utama yang mendorong perekonomian Indonesia adalah perdagangan.

Dalam dunia bisnis, baik untuk barang maupun jasa, karya intelektual mencakup hal-hal seperti merek. Diperlukan suatu merek agar dapat memfasilitasi dan memperluas perdagangan produk maupun jasa.³ Merk memainkan peran yang sangat krusial untuk mengidentifikasi tempat asal suatu barang maupun jasa. Merek dapat menjadi aset komersial yang sangat berharga dan nilai suatu produk dapat menjadi lebih mahal karena. Tidak hanya itu, produk yang mereknya sudah terdaftar bahkan dapat lebih berharga dan bernilai daripada nilai perusahaan itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum tentang merk di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Merek, yang dimaksud dengan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Mengenai jenis - jenis merek dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Merek dagang merupakan Merk yang dipergunakan sebagai simbol pada barang-barang yang dijual oleh individu, sekelompok individu yang bekerja bersama, atau entitas formal digunakan sebagai pembeda produk dari produk pesaing;
2. Merek Jasa merupakan symbol yang dipergunakan sebagai pembeda jasa dengan jasa lain yang sejenis yang dijual oleh individu, sekelompok individu yang bekerja bersama, atau entitas formal untuk membedakannya dari produk pesaing; dan
3. Merek Kolektif merupakan simbol yang dipergunakan untuk barang maupun jasa yang memiliki sifat, sifat umum, mutu, serta pengawasan yang sama dan akan diperjual belikan oleh individu, sekelompok individu yang bekerja bersama, atau entitas formal untuk membedakannya dari produk pesaing.⁴

¹ <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=agenda-ki> diakses tanggal 20 Desember 2022

² Asep Kurniawan and Yun Yun, “Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Dan Kelangngan Usaha Terhadap Keunggulan Bersaing,” *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2018): 65-78.

³ Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, and Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa Corporation),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-18.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada sektor perdagangan, merek memainkan peran yang sangat krusial terutama untuk melindungi konsumen maupun pemilik bisnis serta untuk mencegah terjadinya persaingan bisnis yang tidak adil.⁵

Kepemilikan hak merek, dapat berupa logo, gambar, dan lain-lain. Jika pemegang merek tidak mendaftarkan mereknya untuk memperoleh perlindungan hukum maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.⁶ Pemilik merek tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan merek di Indonesia. Akan tetapi, pemilik usaha wajib mendaftarkan merek milik mereka terlebih dahulu jika ingin mendapatkan perlindungan hukum.⁷ Akan tetapi, masih banyak masyarakat pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya dikarenakan kurang mengerti bagaimana cara mendaftarkan mereknya dan pentingnya merek bagi mereka.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah agar masyarakat umum lebih mengetahui dan menyadari pentingnya perlindungan hukum mengenai pelanggaran hak merk di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang harusnya diterima oleh pemegang merek di Indonesia. Selain itu, masyarakat harus mendapatkan pengetahuan dari penelitian ini agar didapatkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pendaftaran merek di Indonesia. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya di dapat oleh pemegang merek yang telah terdaftar di Indonesia. Serta diharapkan juga dapat memberi pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran merek di Indonesia.

Terdapat dua penelitian terdahulu yang meneliti permasalahan serupa yang terkait dengan penelitian ini, yaitu penelitian milik Kadek Yoni Vemberia Wijaya dan I Gusti Ngurah Wairocana dari Universitas Udayana dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek" yang terbit pada Tahun 2018. Kemudian, Penelitian milik Ronna Novy Yosia Taliwongso dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia" yang terbit di jurnal *Lex et Societatis* pada tahun 2014. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Kadek Yoni Vemberia Wijaya dan I Gusti Ngurah Wairocana dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek" terletak pada pembahasannya, yang dimana penelitian tersebut hanya membahas upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek, sedangkan pada penelitian ini pembahasan diperluas dengan membahas prosedur pendaftaran merek. Sedangkan, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Ronna Novy Yosia Taliwongso dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia" terletak pada rumusan masalah pertama, pada penelitian tersebut rumusan pertama membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini rumusan pertama membahas prosedur pendaftaran merek di Indonesia. Karena terdapat perbedaan pembahasan antara sumber referensi dengan jurnal karya penulis maka jurnal ini dapat dinyatakan sebagai karya orisinal dari penulis.

⁵ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek," *Warta Dharmawangsa*, no. 56 (2018).

⁶ Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66.

⁷ S H Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Media Pressindo, 2013).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran merek di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Merek di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang prosedur pendaftaran merek di Indonesia
2. Untuk mendapatkan pemahaman tentang upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Merek di Indonesia

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian yang dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan istilah doktrinal, yakni sebuah kajian yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai sumber utama penelitian dan peraturan perundang-undangan, buku, maupun bahan-bahan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas dalam kajian ini, termasuk sinkronisasi hukum yang relevan.⁸ Pendekatan perundang-undangan atau *the statute approach* digunakan dalam penulisan jurnal ini. Tidak hanya itu, penulis juga serta melakukan *analytical & conceptual approach*. Penulis memakai metode pendekatan perundang-undangan dikarenakan dilakukan dengan meninjau aturan hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu UU Nomor 20/2016. Dan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum karena digunakan untuk memahami konsep peraturan yang berbeda terkait dengan sistem pendaftaran hak merek di Indonesia. UU No.20 Tahun 2016 atau UU Merk digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan buku atau literatur terkait dengan permasalahan hukum yang ada didalam penelitian ini, yaitu "perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia". Bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau kajian literatur digunakan untuk mencari dan mengumpulkan dokumen hukum dan mengolah data dalam rangka penerbitan jurnal ini. Sementara itu, dalam penulisan jurnal ini digunakan beberapa teknik analisis, seperti: teknik deskripsi, teknik interpretasi serta teknik sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia

Merek memainkan peran yang krusial di sektor perekonomian, terutama pada sector perdagangan, baik itu perdagangan barang ataupun jasa. Sebagai pembeda produk yang ada pada satu kelas yang sama diperlukan merek. Pemilik merek wajib mendaftarkan merek miliknya terlebih dahulu, agar Negara dapat memberikan perlindungan hukum. Dengan didaftarkannya merek menyebabkan orang lain tidak bisa memakai merek yang sama karena satu-satunya orang yang berwenang menggunakan merek adalah pemilik terdaftarnya.⁹ Merek dagang memiliki peran penting untuk mengidentifikasi barang atau jasa perusahaan dari bisnis lain dalam industri yang sama atau sejenis.

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 53.

⁹ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 108–24.

Intinya, merek dagang digunakan untuk memisahkan barang atau produk perusahaan dari bisnis lain yang terkait erat. Dengan kata lain, merek dagang digunakan agar dapat mengidentifikasi asal suatu barang maupun jasa yang ditandai oleh produsen, yang menggambarkan jaminan individualitas barang dan jasa operasi mereka yang terkait dengan bisnis.¹⁰

Indonesia menggunakan prinsip *first to file principle*, yang menyatakan bahwa hak merek dan hak eksklusif atas merek merupakan milik orang yang pertama kali mendaftarkannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum merek adalah hanya orang yang pertama kali mengklaim merek dagang yang mendapatkan hak eksklusif merek tersebut.¹¹ Apabila pemilik telah mengajukan dan pengajuan pendaftaran mereknya telah disetujui oleh Negara, maka merek-nya tersebut dilindungi oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan telah tercantum dalam *TRIP's Agreement* serta pada Pasal 1 ayat 5 UU Merek, yaitu: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Yang artinya, Pemilik merek mendapatkan kebebasan untuk melarang pihak ketiga menggunakan merek untuk produk maupun jasa yang telah didaftarkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemilik.¹²

Dalam buku berjudul "Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia", karya Djumhana dan Djubaedillah, mereka menyatakan ada 2 sistem pendaftaran, yakni *declarative registration system* atau pasif dan *constitutional registration system*.¹³ Pada *declarative registration system*, pihak yang pertama kali yang memakai merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut. Sedangkan, pada *constitutional registration system* yang memiliki hak terhadap mereknya adalah pihak yang pertama kali mendaftarkannya.

Menurut UU Nomor 20/2016, Indonesia menerapkan metode pendaftaran konstitutif, yang memiliki arti bahwa orang yang berhak atas mereknya merupakan orang yang pertama kali mendaftarkannya. Para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan merek usahanya demi mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.¹⁴

Prosedur pengajuan merek telah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 20/2016 atau yang dikenal dengan UU Merek. Dalam UU Merek mekanisme pendaftaran terdiri dari empat tahapan yakni:

1) Permintaan pendaftaran merek

Pasal 4 hingga Pasal 12 UU No. 20/2016 menjelaskan bagaimana cara mengajukan permintaan pendaftaran merk.

¹⁰ Dwi Atmoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum Sasana 5*, no. 1 (2019).

¹¹ Rizal Nugraha and Hana Krisnamurti, "Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019): 97-114.

¹² Maolana Alfarizi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris Ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (UPN Jawa Timur, 2021).

¹³ Muhamad Djumhana and R Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual," 2014.

¹⁴ Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 412-29.

- 2) Memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek-nya (administrasi) Negara diwakili oleh Ditjen HKI akan meninjau persyaratan untuk memastikan kelengkapannya.
- 3) Pemeriksaan substantif
Negara diwakili oleh Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pendaftarannya. Pemeriksaan ini dilakukan selama maksimal 9 (sembilan) bulan oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan Ditjen HKI.
- 4) Pengumuman permohonan
Pada kurun waktu 10 (sepuluh) hari sejak permintaan pendaftaran disetujui, Ditjen HKI wajib mengumumkan hasil dari permintaan pendaftaran mereknya tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Permohonan merek yang sudah diajukan oleh pemiliknyanya dan telah sesuai oleh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20/2016 maka negara akan memberikan hak tersebut kepada orang yang telah meminta hak atas merek dari pengajuan permohonan merek. Hak penggunaan merek yang diberikan oleh negara memiliki jangka waktu tertentu. UU No.20/2016 atau UU Merek telah menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan. Jangka waktu perlindungan merek menurut Pasal 35 UU Nomor 20/2016, yaitu: *"Merek terdaftar jangka mendapat perlindungan hukum untuk waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan"*. Jika kurun waktu perlindungan hak merek telah berakhir, pemegang merek dapat meminta perpanjangan yang sama lamanya dengan sebelumnya. Pemilik hak merek atau kuasa hukumnya bisa melakukan pengajuan permohonan perpanjangan waktu secara online atau manual dalam bahasa Indonesia. Pengajuan perpanjangan jangka waktu tersebut di atas dapat dimohonkan sewaktu-waktu sampai dengan enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dan sampai dengan enam bulan setelah jangka waktu tersebut.

Apabila pemilik merek telah mendaftarkan mereknya, maka pihak ketiga tidak bisa menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa persetujuan pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan negara memberikan hak khusus kepada pemilik yang memiliki hak atas mereknya yang telah terdaftar. Mereka yang memiliki merek dagang telah diberi izin oleh negara untuk menggunakannya, tetapi pemilik hak merek masih dapat mengalihkan hak mereka pada orang lain. Sebab-sebab yang dapat menyebabkan terjadinya pengalihan merek telah disebutkan dalam Pasal 41 UU merek, yaitu: *"Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:*

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang - undangan."

Negara tidak selalu mengabulkan permintaan perlindungan merek dagang. Namun terdapat beberapa label yang tidak bisa didaftarkan dan negara menolak permintaan perlindungan merek. Pasal 20 UU Merek menjelaskan tentang sebab-sebab yang dapat menyebabkan merek tidak bisa didaftarkan, yakni *"merek tidak dapat terdaftar, jika:*

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Sementara itu, Pasal 21 UU Nomor 20/2016 mengatur alasan ditolaknya permintaan perlindungan merek dalam, yaitu : “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:¹⁵

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

3.2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek di Indonesia

Penting untuk memahami tiga jenis pelanggaran merek dagang yang ada, yaitu (a) pembajakan merek; (b) pemalsuan merek; dan (c) peniruan label kemasan suatu produk. Pihak yang dirugikan karena adanya pelanggaran hak merek tersebut adalah para pemilik merek. Hal tersebut dikarenakan pihak pemilik merek merupakan orang yang mendapatkan hak untuk memperkenalkan serta mempromosikan mereknya kepada masyarakat. agar terus memperoleh kepercayaan konsumen, pemilik merek juga harus mampu menjunjung tinggi standar operasionalnya. Oleh karena itu, jika hak merek dilanggar, akibatnya tentu pemilik hak tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Pemegang dan pengguna hak merek diberikan perlindungan hukum yang lengkap atas merek terdaftar oleh pemerintah, yaitu:

- a. Jaminan stabilitas usaha bagi para produsen; dan
- b. Diharapkan ke depannya, perlindungan hukum yang diberikan kepada merek lokal akan tumbuh secara signifikan di masyarakat dunia dan menarik investor untuk merek asing.¹⁶

Pada dasarnya, pelanggaran hak merek dagang terjadi karena dilatar belakangi oleh niat jahat. Baik bagi merek asing maupun merek dalam negeri, agar kepastian dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemilik hak merek diperlukan upaya perlindungan. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2022, telah terkumpul informasi 138 pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani DJKI. Selain itu, negara mengalami kerugian total sebesar 291 triliun rupiah antara tahun 2015 hingga 2020 akibat pelanggaran kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerapkan langkah-langkah pencegahan dan hukuman untuk menurunkan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁶ Kadek Yoni Vemberia Wijaya and IGusti Ngurah Wairocana, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1–6.

insiden pelanggaran kekayaan intelektual. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan merek, yaitu:

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran merek. Mengurangi kemungkinan pelanggaran merek dagang adalah tujuan dari tindakan pencegahan.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan menghentikan atau membalikkan peristiwa yang sedang terjadi disebut sebagai upaya represif. Upaya hukum represif akan diberikan jika telah terjadinya pelanggaran atas hak mereknya. Meskipun tidak terdaftar, pemilik merek asing terkenal tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran haknya, termasuk tuntutan pembatalan atau tuntutan pidana.¹⁷

4. Kesimpulan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran merek. Pemilik eksklusif hak merek di Indonesia merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkannya, hal ini disebabkan karena Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif. Pendaftaran merek dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Negara menciptakan aturan hukum tentang merek, yaitu UU Nomor 20/2016 agar pemilik merek dapat diberikan perlindungan hukum. Akan tetapi, untuk memberikan kepastian hukum diperlukan upaya perlindungan hak merek. Upaya perlindungan berupa upaya preventif dan upaya represif. Istilah upaya preventif merupakan tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran merek. Sedangkan, upaya represif merupakan tindakan menghentikan atau membalikkan peristiwa yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 185-187.
- Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 37.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 53.

Jurnal:

- Alfarizi, Maolana. "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." PhD diss., UPN Jawa Timur, 2021.

¹⁷ Gracia Margaretha Simanjuntak and Suatra Putrawan, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2014.

- Atmoko, Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019).
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018).
- Kurniawan, Asep, dan Yun Yun. "Pengaruh kompetensi kewirausahaan dan kelanggengan usaha terhadap keunggulan bersaing." *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2018): 65-78.
- Labetubun, Muchtar AH. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-166.
- Latukau, Nanda Salsabilla, Teng Berlianty, dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 412-429.
- Nugraha, Rizal, and Hana Krisnamurti. "Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019): 97-114.
- 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
- Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 108-124.
- Simanjuntak, Gracia Margaretha, and Suatra Putrawan. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2014).
- Taliwongso, Ronna Novy Yosia. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* 2, no. 8 (2014): 147-158.
- Wijaya, Kadek Yoni Vemberia, and I Gusti Ngurah Wairocana. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-6.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Website:

<https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/minimalisir-pelanggaran-kekayaan-intelektual-djki-lakukan-langkah-preventif-dan-represif?kategori=agenda-ki> diakses pada tanggal 20 Desember 2022