

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNAAN MEREK TERKENAL TANPA IZIN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Hounaid, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [huned16@gmail.com](mailto:huned16@gmail.com)  
Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewiksh@ymail.com](mailto:dewiksh@ymail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia serta bagaimana sanksi hukum yang diterapkan terhadap penggunaan Merek terkenal oleh orang lain guna kepentingan komersil. Adapun kajian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif yang diselaraskan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Terdapat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menjadi peraturan yang dipakai serta dijadikan landasan untuk mendukung serta menunjang hasil penelitian yang dilakukan. Tak lupapula dalam penelitian ini, menggunakan studi kepustakaan atau library research sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang dimana studi ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap berbagai undang-undang yang digunakan. Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu pemahaman mengenai perlindungan merek terkenal, penting bagi negara untuk menerapkan aturan hukum yang jelas, memperkuat sistem pendaftaran merek, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merek serta peraturan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik merek terkenal mendapatkan perlindungan yang efektif dan mencegah pelanggaran merek yang merugikan mereka.*

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

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the form of legal protection for well-known marks in Indonesia and how legal sanctions are applied to the use of well-known marks by other people for commercial purposes. The study and method used in this research are normative legal methods which are aligned with the approach through statutory regulations (statute approach) as well as the contextual approach (conceptual approach). There are legal materials used in this study such as Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which are the regulations used and used as the basis to support and support the results of the research conducted. Do not forget also in this research, using library research or library research as a technique for collecting legal materials in which this study is carried out by collecting and studying the various laws used. The results of this study will provide an understanding of the protection of well-known marks, it is important for the state to apply clear legal rules, strengthen the trademark registration system, and provide strict sanctions for trademark violations as well as regulations and legal protection in Indonesia aiming to ensure that trademark owners known to obtain effective protection and prevent trademark infringement to their detriment.*

**Key Words:** *Legal Protection, Use, Brand.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang yang sudah memperoleh julukan "Era 4.0" ini, perkembangan sudah terjadi di berbagai sektor. Seperti contoh pada sektor perkembangan teknologi, apapun bisa kita akses dengan sangat mudah melalui media internet. Berbagai macam hal kita bisa dapat lihat dalam internet tersebut, mulai dari berita-berita terkini dari seluruh manca negara sampai hingga contoh-contoh kasus hukum yang sedang terjadi di seluruh dunia. Hak Kekayaan Intelektual (Haki) menjadi salah satu isu yang kerap kali terjadi di masa sekarang ini. Kekayaan intelektual tersebut bisa berwujud seperti simbol yang dieratkan berdasarkan suatu jasa ataupun barang yang dipasarkan secara nasional maupun internasional yang diciptakan guna memberikan suatu unsur perbandingan antara penyedia jasa atau barang diantara mereka yang kemudian disebut merek. Merek mempunyai tugas yang sangat mendasar guna menjaga rivalitas bisnis yang sehat, karena merek merupakan tanda pengenal bagi suatu produk yang dipakai sebagai difrensiasi antara satu dengan yang lainnya baik itu barang ataupun jasa. Keberadaan merek menjadi sarana yang membantu masyarakat dalam menentukan pilihannya akan suatu produk yang hendak di beli, biasanya pengguna atau konsumen akan cenderung memilih sebuah merek yang sudah terkenal karena dapat dipercaya kualitasnya.

Merek memiliki hak yang bersifat istimewa atau *exclusive* yang diberi kepada pemilik ataupun pemegang merek untuk digunakan sendiri ataupun sang pemilik merek memberikan izin kepada orang lain untuk memakainya adalah pengertian dasar dari hak atas merek. Dari pemberian hak tersebut memunculkan konsekuensi yang dimana kita harus melakukan mekanisme pendaftaran wajib atau *compulsory*.<sup>1</sup> Merek seharusnya didaftarkan oleh sang pemilik merek ke negara guna mendapatkan perlindungan hak dari merek itu sendiri. Jika merek tersebut tidak didaftarkan maka negara tidak dapat melindungi merek tersebut, dan akan timbul suatu konsekuensi dimana merek itu sendiri akan dapat digunakan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Jika dilihat dalam perkembangan sejarah perundang-undangan merek di Indonesia, dapat dicatat bahwa dalam masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam *Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1912 No. 214*, yang menjadi acuan atau dasar dalam pengaturan merek.<sup>3</sup> Dalam hal merek, di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan serta beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan seiringnya perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan adanya perlindungan hukum bagi merek-merek yang beredar di seluruh Indonesia.

Peraturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan seiring berjalannya waktu aturan tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan

---

<sup>1</sup> Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis* 5(1). Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", (2018):162

<sup>2</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", *Jurnal Media Hukum* 18(2), *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Yogyakarta, hal177. (2014): 177

<sup>3</sup> Desmayanthi, Rakhmita, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia" *Jurnal Cahaya Keadilan*. 6(1) (2018): 2

dengan yang lebih terbaru lagi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UU Merek) dengan pertimbangan yang dapat dilihat dalam konsiderans menimbang pada huruf C UU Merek bahwasannya dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 masih terdapat kekurangan dan belum bisa menampung perkembangan industri yang berkaitan dengan merek dan masih belum cukup untuk menjamin adanya perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Alasan digantinya undang-undang tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum paragraf 4-8 yaitu:

1. *“Munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional. Dalam UU Merek, lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional tersebut;*
2. *Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan;*
3. *Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek;*
4. *Pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dengan maksud agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek;*
5. *Sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian.”*

Setelah kita mengetahui perbedaan dan perubahan yang terjadi di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan merek, maka kita beralih ke pengertian dari merek itu sendiri. Beberapa ahli di dunia juga memberikan pengertian-pengertian terkait dengan pengertian dari merek itu sendiri. Seperti contoh Buchari Alma, menurutnya merek adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai atribut ataupun simbol yang memberikan identitas pada suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, merek tersebut adalah sebuah nama, istilah, lambang, tanda, desain atau kombinasi dari semua aspek tersebut yang menunjukkan identitas suatu produk atau jasa adari satu atau sekelompok penjual yang membedakan produk itu dari produk pesaing lainnya. Pengertian merek lainnya juga dikemukakan oleh Kartajaya yang dimana merek merupakan sebuah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. David A. Aaker juga mengungkapkan jika keberadaan dari merek akan menjadi sesuatu yang mendasar karena itu akan menjadi suatu pertanda yang akan mempermudah para calon konsumen dalam mengenali sebuah produk ataupun jasa yang ditawarkan pada halayak umum.

Selain dari para ahli diatas, Pasal 1 UU MEREK juga menyebutkan bahwa *“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.”*

Merek sendiri haruslah memiliki hal yang menjadi pembeda atau “*capable of distinguishing*” antara merek yang lainnya, itu dimaksudkan agar merek tersebut mempunyai ciri khas (*individualishing*) terhadap barang ataupun jasa yang bersangkutan agar daya pikat ke konsumen yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Sehubungan dengan merek terkhusus pada merek terkenal, terdapat beberapa perubahan dalam UU No. 20 Tahun 2016, salah satunya adalah terdapatnya aturan yang lebih diperketat terhadap merek terkenal jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang terbaru ini memberikan suatu kesempatan bagi pemegang merek terkenal untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jikalau terjadi suatu pelanggaran merek.

Sebenarnya, definisi dari merek terkenal tidak diatur secara mengkhusus dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja dalam penjelasan pada Pasal 21 ayat (1) huruf B UU Merek yang menyatakan bahwa:

- 1) “*penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:*
  - 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.*”

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa jika penolakan tersebut dapat dilakukan dengan melihat dari sudut pandang masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang di gelutinya. Selain itu, perihal reputasi merek juga haruslah menjadi fokus utama. Karena promosi yang sudah dilakukan dan juga sudah melakukan penanaman modal diberbagai negara didunia yang dilakukan oleh si pemilik merek tersebut dan disertai dengan bukti pendaftaran merek yang dimaksud.

Lebih lanjut lagi, menurut *common law system*, terdapat istilah pemboncengan merek atau biasa disebut dengan *passing off* adalah salah satu perbuatan persaingan yang dianggap tidak adil (*unfair competition*), itu disebabkan karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan pihak dari pemilik merek yang sudah mencatatkan mereknya dapat mendatangkan kerugian lewat adanya pihak yang secara curang atau ilegal membongceng ataupun menduplikat merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan.

Merek-merek terkenal di dunia memiliki sejuta peminat dikarenakan citra merek barang tersebut menaikkan gengsi pengunanya, hal ini mengakibatkan konsumen yang ingin bergengsi harus rela meronggoh sejumlah dana untuk mendapatkan produk tersebut. Dikarenakan hal tersebut, minat terhadap merek-merek terkenal dunia menjadi sangat tinggi, hal ini menyebabkan berbagai pihak ingin meraup keuntungan dengan membuat barang tiruan menggunakan merek-merek terkenal tersebut dan menjual dengan nominal yang terbilang jauh lebih rendah, hal ini dapat melukai citra merek asli yang ditiru.

Sebagai contoh dapat di lihat pada merek *Louis Vuitton* (biasa disebut dengan LV) yang sering sekali karya sampai logonya ditiru dan dikenakan tanpa izin pada barang-barang lain dalam usaha untuk menaikkan minat yang dimiliki *customer* terhadap merek LV. Salah satunya dapat dilihat pada produsen-produsen kain yang mencetak logo LV pada kainnya tanpa seizin pemilik merek tersebut sebagaimana hal

---

<sup>4</sup> Siti Marwiyah, “*Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*”, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, 2(1), (2016): 42.

tersebut menciderai Pasal 1 angka 5 UU Merek, yang mengatur bahwasannya “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.” Dalam hukum merek sendiri tidak mengenal yang namanya “Fan Art”. Apabila kemudian ada orang yang menggunakan merek orang lain yang sudah terdaftar tanpa izin, maka dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 83 UU ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau lesensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persanaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti dana/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”

Ayat 2:

“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.”

Ayat 3:

“Gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga”

Menurut Pasal 42 ayat 1 UU Merek, “Hak Merek dapat dialihkan salah satunya dengan cara perajajian. Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jenis mengenai apa saja yang diperjanjikan, beberapa royalti dan biaya dan biaya lisensi, serta jangka waktu perjanjian disepakati antara pemilik Merek dan penerima lisensi.”

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang ditulis oleh Oleh Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia yang meneliti tentang perlindungan hukum serta akibat hukum terhadap pelanggaran hak merek terkenal di Indonesia.<sup>5</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Z., & Iqbal, M. Dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, yang meneliti tentang berakhirnya perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap merek terdaftar.<sup>6</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu adapun persamaannya yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap merek. Namun memiliki perbedaan yaitu perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tanpa izin perspektif Undang - Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas serta melihat masih adanya permasalahan terkait dengan Merek yang terjadi di Indonesia, maka akhirnya dalam jurnal ini penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pengaturan terhadap perlindungan Merek dengan mengangkat judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERKENAL TANPA IZIN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**”

---

<sup>5</sup> Sanjaya, Putu Eka Krisna; Rudy, Dewa Gde. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. 6(11), (2018), hal. 1-12

<sup>6</sup> Arifin, Z., & Iqbal, M. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), (2020). hal. 47-65.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dijabarkan seperti dibawah ini yang nantinya akan dijadikan jawaban atas semua permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum yang diterapkan terhadap penggunaan Merek terkenal oleh orang lain guna kepentingan komersil?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi merek-merek terkenal di Indonesia dan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum terhadap hal tersebut, sanksi apa yang diterapkan terhadap penggunaan merek terkenal oleh orang lain guna kepentingan komersil.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian umumnya dibagi menjadi 2 (dua) macam jenis penelitian dalam ilmu hukum yaitu penelisiaan hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif tersebut biasa digunakan untuk menelaah aturan hukum, kaidah-kaidah serta doktrin hukum guna menganalisis persoalan hukum yang sedang dikaji. Sedangkan penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian hukum yang gunanya untuk mengkaji adanya suatu ketimpangan ataupun jarak antara *das sollen* dan *das sein* diantara masyarakat.<sup>7</sup> Metode yang di gunakan didalam penulisan karya ilmiah ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan (*Statute approach*). Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan topik ataupun permasalahan yang sedang dibahas.<sup>8</sup> Selain itu, teknik deskriptif juga dipergunakan dalam penelitian ini, teknik tersebut digunakan guna menguraikan suatu hasil penelitian baik itu penelitian hukum maupun non-hukum yang topiknya berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mempergunakan studi kepustakaan atau yang biasa disebut *library research* yaitu dengan mengumpulkan beberapa kajian-kajian hukum dan juga peraturan perundang-undangan untuk ditelaah kembali isi dari peraturan tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Dalam hukum internasioal yang memiliki kaitan dengan perlindungan merek terkenal, jika dilandaskan pada teori delegasi, disana dijelaskan bahwasannya aturan hukum internasional dapat di delegasikan kepada masing-masing konstitusi pada tiap negara di dunia. Indonesia sendiri cenderung menggunakan teori delegasi tersebut. Dalam pengesahannya, hukum nasional Indoneisa merupakan bagian dari prosedur ratifikasi yang diperlukan dalam instrumen ratifikasinya itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung Alfabeta, 2017) 81

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Keenam", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) 93

Merek memiliki fungsinya tersendiri didalam dunia perdagangan, yaitu merek sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan suatu barang dengan barang lainnya atau suatu jasa dengan jasa lainnya. Dari sisi produsen itu sendiri, merek berguna untuk menjamin nilai dari hasil produksinya, yakni cara pemakaian dari barang tersebut dan hal lainnya yang mendukung dari hasil produksi tersebut. Dari sisi pedagang, merek tersebut digunakan untuk media promosi barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasaran dari barang tersebut. Sedangkan dari sisi konsumen, merek tersebut memberikan pembeda dan juga penjelas dari barang atau jasa yang akan dibeli ataupun digunakan.<sup>9</sup> Merek sendiri seperti dijelaskan sebelumnya haruslah memiliki ciri khas dan pembeda (*capable of distinguishing*) dan memenuhi ketentuan mutlak yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam proses pembedaannya, merek haruslah memberikan penentuan atau *individualisering* didalamnya.<sup>10</sup>

Jasa ataupun barang dengan merek yang sudah terkenal akan lebih mudah di perjual belikan di karenakan banyaknya permintaan dari konsumen akan merek yang terkenal. Merek yang mempunyai kepopuleran yang tinggi dan daya pikat yang besar dimata masyarakat dan dapat mensugesti masyarakat bahwa ini adalah merek yang sudah terkenal dan dikenal secara luas serta bernilai sangat tinggi merupakan pengertian dari merek terkenal itu sendiri. Berangkat dari pengertian merek terkenal tersebut, maka sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi merek tersebut guna memastikan ketegasan dari peraturan perundang-undangan bagi para penemu, pemegang dan bahkan pemilik merek terkenal tersebut. Serta juga dapat untuk menurunkan tingkat pelanggaran dan kejahatan yang terjadi atas hak merek itu sendiri.<sup>11</sup>

Merek terkenal tersebut diberikan perlindungan dengan dua cara diantaranya, dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Sederhananya, untuk perlindungan merek preventif itu dilakukan dengan cara mendaftarkan merek itu sendiri. Sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif dijalankan apabila terjadi pelanggaran merek melalui gugatan jalur pidana ataupun perdata.<sup>12</sup> UU Merek melindungi merek terkenal (*well-known-mark*) dan permohonan merek akan dibatalkan atau ditolak jika adanya persamaan yang pada dasar ataupun keseluruhannya terhadap merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis.<sup>13</sup>

Jika dilihat dalam Pasal 2 ayat 3 UU Merek, "*merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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.*"

Dalam pendaftaran merek terdapat 2 (dua) macam sistem didalamnya, yakni dengan sistem konstitutif dan dengan sistem deklaratif. Sistem konstitutif sendiri

---

<sup>9</sup> Mirfa, Enny. "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(1). (2016):72

<sup>10</sup> Thoalif, Hendry Fiqie, Bruce Anzward, and Ratna Luthfitasari. "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.*" Jurnal Lex Suprema 1(11). (2019): 1-20

<sup>11</sup> Hariyani, Iswi. "*Prosedur Mengurus Hak Yang Benar*", (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010), 89.

<sup>12</sup> Faradz, Haedah. "*Perlindungan Hak Atas Merek.*" Jurnal Dinamika Hukum 8(1). (2015): 38-42.

<sup>13</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, "*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*", (Deepublish, Yogyakarta, 2016), 58.

merupakan sistem pendaftaran merek yang diperoleh melalui pendaftaran secara langsung, yang artinya merek tersebut mendapatkan hak eksklusif atas sesuatu merek yang diberikan karena telah melakukan pendaftaran dan bersifat mutlak untuk dilakukan. Jika terdapat merek yang tidak didaftarkan maka secara langsung tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan sistem deklaratif itu sendiri merupakan sistem yang didasarkan pada perlindungan hukum bagi sebuah merek yang digunakan terlebih dahulu. Sistem ini memiliki kecacatan dalam melindungi hak merek itu sendiri yang dimana selain sistem tersebut kurang menjamin adanya kepastian hukum, sistem tersebut akan dapat menimbulkan hambatan dalam dunia bisnis. Padahal sebenarnya perlindungan merek itu sendiri haruslah terdaftar secara legal dan sah yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik atau pemegang atas hak merek untuk menjamin kepastian perlindungan.<sup>15</sup>

Jika merek tersebut sudah didaftarkan, maka merek tersebut haruslah digunakan dengan semestinya. Pemilik merek haruslah bersikap serta bertindak dengan jujur terhadap penggunaan merek yang sudah didaftarkan tersebut. Jika kemudian sang pemilik merek memakai merek tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah didaftarkan, maka akan mengakibatkan pendaftaran merek tersebut akan dihapuskan.<sup>16</sup>

Di negara kita yaitu di Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran merek konstitutif yang mengharuskan adanya pendataran merek supaya merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum preventif, sistem pendaftaran tersebut biasa dikenal dengan sebutan *first to file* yang dimana artinya siapa orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebutlah yang berhak atas hak dari merek itu sendiri. Permohonan pendaftaran merek juga dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan yang pada pokoknya atau keseluruhan dari merek tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 dengan rincian sebagai berikut:

- 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 jasa atau sejenis*
- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu."*

Dengan begitu, tidak sembarang orang akan menggunakan merek yang sudah terdaftar kedalam sistem sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 diatas. Terlepas daripada hal tersebut, merek terdaftar juga memiliki jenis perlindungannya sendiri yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis perlindungan yaitu jenis perlindungan merek preventif dan jenis perlindungan represif.

Merek yang sudah terdaftar merupakan merek yang telah dapat dilihat dan memperoleh nomor register di Dirjen HAKI. Dengan sudah terdaftarnya nomor register tersebut di Dirjen HAKI. Maka, merek tersebut merupakan merek yang sudah sah dan pemilik dari merek itu sudah mendapatkan perlindungan secara preventif dari negara. Perlindungan hukum secara represif tersebut sebenarnya diberikan pada seseorang apabila pernah mengalami pelanggaran terhadap hak atas merek. Pemilik

---

<sup>14</sup> Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal Ius Constituendum, 5(1). (2020): hal. 4

<sup>15</sup> Firmansyah, Hery, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, (2016): hal. 38.

<sup>16</sup> Mamahit, Jisia, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", Jurnal Lex Privatum 1(3), Universitas Sam Ratulangi, Manado, (2013): hal. 92.

merek terdaftar wajib dilindungi apabila terjadi pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya, baik berupa gugatan ganti rugi maupun gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan tuntutan pidana menurut penegakan hukum.<sup>17</sup>

Pengaturan merek ini melahirkan bentuk pengamanan yang ampuh guna menghindari segala bentuk tindakan pelanggaran seperti penjiplakan, penggunaan nama yang sama, serta pencatutan nama atas sebuah merek. Karena sejatinya merek tersebut merupakan karya oleh manusia yang dituangkan atau dibuat kedalam bentuk benda immateriil.<sup>18</sup> Pelanggaran hak atas merek terkenal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Pemilik merek terdaftar sebenarnya dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang notabenehnya pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan atau meniru merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang atau jasa merek terkenal yang ada di Indonesia.<sup>19</sup> Merek tersebut mendapatkan perlindungan secara represif sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan diatas.

### **3.2. Sanksi Hukum Yang Diterapkan Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Oleh Orang Lain Guna Kepentingan Komersil**

Setelah mengetahui bagaimana perlindungan terhadap merek terkenal yang sudah didaftarkan seperti pada uraian diatas, maka dalam pembahasan ini akan lebih berfokus kepada sanksi yang diberikan atau diterapkan terhadap para pelanggar hak atas merek yang terjadi di Indonesia. Semestinya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan merek, namun dalam kenyataannya Merek terkenal seperti *LV*, *Gucci*, masih banyak sekali mengalami penjiplakan/peniruan di karenakan daya beli kosumen ataupun masyarakat yang ekonominya rendah untuk memilih barang atau jasa yang notabenehnya lebih murah. Walaupun mereka mengetahui bahwa barang yang di beli dengan harga yang lebih murah itu bukanlah barang asli dari produk tersebut. Situasi seperti ini menyebabkan kesempatan bagi pengusah atau produsen yang tidak bertikad baik untuk meniru merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari meniru Merek terkenal tersebut.

Tindakan tersebut bisa membebani perusahaan pemegang hak merek tersebut, karena proses penjiplakan merek itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk dan penjualan produk, akibat yang di timbulkan dari peniruan tersebut ialah berkurangnya pangsa pasar mereka, pudarnya reputasi Merek yang sudah terkenal karena di gunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Merek merupakan suatu pembeda barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya atau pesaing usaha.<sup>20</sup>

Pengaturan merek di peruntukan untuk mendapatkan perlindungan secara efektif guna mencegah segala macam pelanggaran seperti penjiplakan, penggunaan nama yang sama dan penggunaan logo yang sama. Undang-undang Merek bertujuan untuk, melancarkan dan meningkatkan perdagangan brang dan jasa Merek dengan

---

<sup>17</sup> Usman, Rachmadi. " *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*", (PT. Alumni, Bandung, 2003), 75.

<sup>18</sup> Hidayatinur, " Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora*. 11(3). (2014): 108

<sup>19</sup> Ahmad, Miru. " *Hukum Merek Cara Mudah Mepelajari Undang-Undang*" (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), 78

<sup>20</sup> Moch Fauzi, " Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok Gudang Garam Atas Peniruan Logo Dan Huruf Merek Rokok Gudang Garam" (2019), 34

mempermosikan mereknya kepada konsumen agar dapat di nikmati.<sup>21</sup> Pemakaian merek terkenal atau bisa disebut dengan *well-known mark* tanpa seizin dari pemilik ataupun pemegang merek tersebut dapat ditindak melalui proses perdata dan pidana sesuai dengan peraturan yang ada. T penyelesaian sengketa menurut hukum per data dapat dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke kepada pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 UU Merek ataupun jalur non litigasi atau arbitrase. Bunyi dari Pasal 83 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) *"Pemilik Merek terdaftar dan /atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau sejenis berupa*
  - a. *Ganti rugi; dan/atau*
  - b. *Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.*
- (3) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."*

Dalam perspektif hukum perdata, segala bentuk akibat hukum yang timbul dari pelanggaran hak atas merek tersebut sebenarnya dapat dituntut dengan ganti kerugian, karena pada dasarnya orang yang melanggar sudah memakai merek tersebut tanpa persetujuan dari pemilik ataupun pemegang merek yang sudah didaftarkan. Hal itu timbul karena ada nilai ekonomi atau komersil yang dapat merugikan pihak pemegang merek tersebut. Tindakan tersebut sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika didasarkan pada pasal 1365 yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.*"

Berangkat dari hal tersebut, sebenarnya dalam UU Merek juga sudah menjabarkan ketentuan pidana yang dijatuhkan pada pelanggar merek. Mengkomersilkan barang imitasi atau tiruan yang memakai merek terkenal dapat di katagorikan sebagi pelanggaran terhadap UU Merek yang kemudian memuat sanksi pidana didalamnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 102 UU Merek, yang berbunyi : "*Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*" Kemudian pada Pasal 103 UU Merek, Pasal tersebut dapat dijatuhkan apabila terdapat orang yang melaporkan telah terjadi pelanggaran merek yang dialami oleh orang yang melaporkan atau bisa dikatakan harus memuat delik aduan.

#### 4. Kesimpulan

Merek memiliki peran penting dalam dunia perdagangan sebagai tanda pengenalan barang atau jasa. Merek membedakan satu barang dari yang lain, menjamin nilai produk, digunakan sebagai media promosi, dan memberikan penjelasan kepada konsumen. Merek terkenal memiliki popularitas dan daya tarik yang tinggi di mata masyarakat. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan ketegasan peraturan dan untuk mengurangi pelanggaran hak merek. Perlindungan merek terkenal dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan mendaftarkan merek, sedangkan

---

<sup>21</sup> Hidayatinur, "Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora* 11(3). (2014):108.

perlindungan represif melibatkan tindakan hukum melalui gugatan perdata atau pidana. Pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif, di mana merek yang didaftarkan secara langsung memperoleh hak eksklusif. Sistem deklaratif, yang didasarkan pada penggunaan merek terlebih dahulu, memiliki kecacatan dalam melindungi hak merek dan dapat menyebabkan hambatan dalam bisnis. Pelanggaran merek terkenal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. UU Merek memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal, termasuk gugatan ganti rugi dan sanksi pidana. Pelanggaran merek dapat ditindak melalui proses perdata atau pidana. Dalam UU Merek, juga dijelaskan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan pada pelanggar merek, termasuk penjualan barang tiruan yang memakai merek terkenal. Pentingnya pendaftaran merek terkenal secara legal dan sah untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemilik merek. Dalam rangka melindungi merek terkenal, pendaftaran yang sah, penggunaan yang benar, dan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran menjadi penting guna memastikan keberlanjutan merek tersebut dan memberikan perlindungan kepada pemilik merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad, Miru. "Hukum Merek Cara Mudah Mepelajarin Undang Undang" (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual", (Deepublish, Yogyakarta, 2016).
- Hariyani, Iswi. "Prosedur Mengurus Haki Yang Benar", (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010).
- Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung Alfabeta, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Keenam", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015).
- Usman, Rachmadi. "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual", (PT. Alumni, Bandung, 2003).

### Jurnal:

- Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, (2014).
- Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1 (2020).
- Desmayanthi, Rakhmita, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia" Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 6. No.1 (2018).
- Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek." Jurnal Dinamika Hukum 8(1) (2015).
- Firmansyah, Hery, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, (2016).

- Hidayatinur, "Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember (2014).
- Mamahit, Jisia, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", Jurnal Lex Privatum Vol 1 No.3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, (2013).
- Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 1 (2016).
- 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", (2018).
- Siti Marwiyah, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, (2016).
- Thoalif, Hendry Fiqie, Bruce Anzward, and Ratna Luthfitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." Jurnal Lex Suprema 1, no. II (2019).

**Skripsi:**

- Moch Fauzi, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok Gudang Garam Atas Peniruan Logo Dan Huruf Merek Rokok Gudang Garam" (Jember: UJ 2019), 34

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945  
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis