

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA\***

Oleh

Putu Eka Krisna Sanjaya\*\*

Dewa Gde Rudy\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia”. Dewasa ini, pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal sangat marak terjadi di Indonesia, salah satu contoh nyatanya adalah pada Hak Merek Terkenal sepatu yaitu sepatu Vans, yang dimana beberapa gerai toko originalnya telah ditutup. Para konsumen tentu akan dengan mudah tergiur untuk membeli produk palsu tersebut dikarenakan harganya yang jauh lebih murah. Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal di indonesia dan akibat hukum bagi para pelanggar hak merek terkenal di indonesia yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Perlindungan terhadap Hak Merek Terkenal sangatlah penting. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara

---

\* Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia* ini bukan merupakan ringkasan skripsi (di luar skripsi).

\*\* Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Putu Eka Sanjaya ,selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. Dewa Gde Rudy,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

refresif. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian karena termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemegang hak atas Merek terdaftar.

**Kata kunci: Hak Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, dan Akibat hukum.**

### **ABSTRACT**

*This study entitled "Legal Protection Against Famous Brand Trademark In Indonesia". Currently, violations of the Famous Brand Rights are very widespread in Indonesia, one of the real examples is on the Famous Brand Trademark shoes Vans shoes, which where some of the original store outlets have been closed. Consumers will be easily tempted to buy such products because the price is much cheaper. The problems described in this scientific journal aims to find out how the legal protection of the rights of famous brands in Indonesia and the legal consequences for violators of the famous brand in Indonesia in terms of "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata and Act No.20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. The research method that used in this study is the normative research. Protection of Famous Brand Rights is very important. For the well-known brand protection provided for the brand is done in two ways: preventive law protection and refresive legal protection. Legal protection of Famous Trademark Rights in Indonesia is governed by Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. The legal consequences for violators of Trademark may be claimed for damages for including in unlawful acts by using the right of the mark without the prior approval and permission of the rights holder of the registered Mark.*

**Keywords: Famous Brand Rights, Legal Protection, and Legal Effects.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal sangat marak terjadi di Indonesia. Dapat dengan sangat mudah kita temui berbagai macam produk dengan Merek atau *Brand* yang terkenal yang dijual dengan bebas di pasaran, baik di toko/gerai-gerai kecil, di pasar tradisional maupun yang di jajakan di samping jalan raya (di trotoar jalan). Produk-produk tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, bahkan beberapa produk dijual dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk aslinya (Hak Merek aslinya). Para konsumen yang tidak memahami mengenai cara membedakan produk yang memiliki Hak Merek yang asli atau bukan, tentu akan dengan mudah tergiur untuk membeli produk palsu tersebut dikarenakan harganya yang jauh lebih murah. Hal tersebut sudah sangat jelas mengindikasikan bahwa terjadi pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal yang dimana dengan memproduksi/menjual produk palsu atau yang lebih sering dikenal dengan istilah produk/barang KW dari Hak Merek Terkenal dan dijual dengan harga yang relatif miring tentunya dapat berakibat pada kurangnya minat konsumen/pembeli untuk membeli produk dengan Hak Merek yang asli.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, dampak yang paling signifikan bagi produk dengan Hak Merek Terkenal yang ditiru atau dipalsukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab adalah bangkrutnya atau sering kita dengar dengan istilah gulung tikar Perusahaan pemilik Hak Merek Terkenal tersebut. Salah satu contoh nyatanya adalah pada Hak Merek Terkenal sepatu yaitu sepatu Vans, yang dimana beberapa gerai toko

originalnya telah ditutup. Hal ini merupakan salah satu contoh dari akibat produksi maupun penjualan produk-produk (barang) tiruan tersebut.

Dengan melihat berbagai fakta diatas, maka perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal di Indonesia menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kemudian mengenai akibat hukum atau sanksi bagi para pelanggar Hak Merek Terkenal di Indonesia juga harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukumnya bagi semua pihak.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Para Pelanggar Hak Merek Terkenal Di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan tulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal di indonesia dan akibat hukum bagi para pelanggar hak merek terkenal di indonesia.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan didalam penulisan makalah ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani.<sup>1</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia**

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya.<sup>2</sup>

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93.

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 89.

Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (Well-known Mark), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>3</sup> Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization's TRIPS Agreement). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk

---

<sup>3</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 58.

barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.<sup>4</sup> Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan

---

<sup>4</sup> Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, PT.Alumni, Bandung, hal. 45.

mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas oleh pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industry-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

### **2.2.2 Akibat Hukum Bagi Para Pelanggar Hak Merek Terkenal Di Indonesia**

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu pembajakan merek, pemalsuan merek dan peniruan label/kemasan suatu produk. Secara luas dapat dipahami bahwa pelanggaran dan peniruan Hak Merek Terkenal memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain dari terjadinya pelanggaran terhadap Merek Terkenal ialah terjadinya penurunan kualitas merek. Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.

Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan/meniru Merek yang mempunyai persamaan

---

<sup>5</sup> Hidayati, Nur, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora, Vol. 11 No. 3, Desember 2011. hal. 180.



pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal.<sup>6</sup>

Dalam ranah perdata, akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ada nilai ekonomi dan komersil yang dirugikan bagi pemegang Hak Merek tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimana sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa orang yang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Selain itu memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek (brand) terkenal dapat dikategorikan pelanggaran UU Merek yang memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana bagi orang yang memperdagangkan barang tiruan dan barang tersebut merupakan hasil tindak pidana diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 78.

1. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal, yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian (dalam ranah perdata) karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar, dan juga dapat dikategorikan pelanggaran UU Merek yang memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek (brand) terkenal.

### **3.2 Saran**

1. Perlindungan terhadap Hak Merek Terkenal sebaiknya semakin ditingkatkan, karena terdapat nilai ekonomi dan komersial didalamnya. Pemerintah juga harus lebih berperan aktif didalam hal mengawasi Pelindungan tersebut. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi

kerugian yang dialami oleh para pemegang Hak atas Merek Terkenal .

2. Sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar Hak Merek Terkenal sebaiknya semakin ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik didalam penggunaan Hak Merek Tersebut. Selain itu hal ini bertujuan agar mengurangi kebiasaan menjiplak/mendompleng dan menggunakan hak kepunyaan orang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.

Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, PT.Alumni, Bandung.

### **Jurnal :**

Hidayati, Nur, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora, Vol. 11 No.3, Desember 2011. hal. 180.

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis