

AKIBAT HUKUM TIDAK DIDAFTARKANNYA MEREK DAGANG PRODUK KUE KERING TOKO “MADAME PATISSERIE”*

Nadira Ramadhanty**

I Wayan Wiryawan***

Hukum Bisnis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Trademarks are signs to identify the origin and goods of a company. Trademark registration needs to be done so that the product gets legal protection. This study aims to understand the importance of trademark registration in a product and the legal consequences that arise if a trademark is not registered for a product produced by a business actor. The method used in this study is normative by examining library materials, namely the Constitution of Trademark and Geographical Indications. The study results show that a product gets legal protection after a trademark registration is carried out to the Directorate General of Intellectual Property. If the product has been registered, the business actor will be given exclusive rights, namely the right to the trademark of the product and have legal legal protection. Legal protection for trademarks in Indonesia adheres to the principle of first to file system, meaning that the product owner who first registers his mark will have legal protection and no business actor can register the same trademark. The legal consequences that arise if a trademark is not registered is that the owner of the mark cannot get the rights to the mark and the mark cannot be protected by the state. If there is a violation or impersonates act the trademark without rights or permission, the owner cannot take legal action because there is no proof that the trademark owner is the first who created the brand.

Keywords: Legal Consequences, Legal Protection, Trademark

* Ringkasan di luar skripsi

** Nadira Ramadhanty (1503005141), adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail nadira_ramadhanty@yahoo.com

*** I Wayan Wiryawan, adalah Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui e-mail wayan_wiryawan@yahoo.com

Abstrak

Merek ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan. Pendaftaran merek perlu dilakukan agar produk mendapat perlindungan hukum yang sah. Studi ini bertujuan untuk memahami pentingnya pendaftaran merek dagang pada suatu produk dan akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya merek dagang terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil studi menunjukkan bahwa suatu produk mendapatkan perlindungan hukum setelah dilaksanakan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Produk yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan hukum yang sah secara hukum. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia menganut asas *first to file system*, berarti pemilik produk yang pertama kali mendaftarkan mereknya akan memiliki perlindungan hukum yang sah dan tidak ada pelaku usaha yang dapat mendaftarkan merek yang sama. Akibat hukum yang timbul apabila tidak didaftarkannya suatu merek adalah pemilik merek tidak bisa mendapatkan hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi negara. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain yang memanfaatkan atau melakukan tindakan peniruan terhadap merek tersebut tanpa hak atau izin maka pemilik merek tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak ada bukti yang sah bahwa pemilik merek adalah sekaligus pihak pertama yang menciptakan merek tersebut.

Kata kunci: Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Merek

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi ekonomi semakin berkembang karena dilengkapi oleh ketentuan-ketentuan perdagangan lokal yang memberikan banyak kelancaran serta kemudahan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas perdagangan mereka dengan berbagai keringanan-keringanan yang memudahkan mereka untuk melakukan perdagangan.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan maupun dunia investasi. HKI mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memacu dimulainya era baru dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan.¹

Istilah HKI dinyatakan sudah tidak digunakan di Indonesia, yang digunakan saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI)”.² Merek sebagai KI pada dasarnya ialah sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.

Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang mempunyai itikad tidak baik pada barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan pengusaha tersebut. Selain itu, merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan pengusaha.³

Merek memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi global, eksistensi dari merek itu sendiri berguna untuk membedakan produk yang sejenis. Apabila pemilik merek belum terdaftar/tanpa izin maka dapat merugikan dirinya sendiri, disebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat dan kemungkinan

¹ O.K. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27.

² Dharmawan N.K.S., dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. II, Deepublish, Yogyakarta, h. 20.

³ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, h. 3.

adanya penipuan atau adanya barang yang meniru dari merek tersebut.

Kota Denpasar adalah salah satu wilayah yang berkembang cukup pesat dengan adanya penerapan konsep otonomi daerah. Kegiatan industri lokal menjadi semakin berkembang dan tingkat konsumsi masyarakat pun meningkat.

Salah satu kegiatan industri yang berkembang pesat di Kota Denpasar adalah usaha di bidang kuliner yaitu kue kering yang banyak diminati untuk bingkisan di hari-hari besar seperti upacara keagamaan, hari libur nasional, dan lain sebagainya.

Pengusaha produk kue kuliner berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang khas dan memberikan nama yang unik sebagai tanda pembeda dari produk kue kering lainnya, sehingga konsumen tidak salah dalam membeli produk tersebut.

Hanya saja, penulis telah mengamati merek-merek yang digunakan oleh pelaku usaha dalam produk tersebut banyak yang belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha apabila dikemudian hari terdapat pihak lain yang beritikad tidak baik yang kemudian melakukan pendaftaran dengan nama yang sama.

Salah satu pelaku usaha yang berkembang dalam ruang lingkup usaha tersebut adalah toko "*Madame Patisserie*" yang berlokasi di daerah Denpasar. Pelaku usaha ini telah membuat berbagai macam produk kue kering yang umumnya juga diproduksi oleh pelaku usaha kue kering lain di Denpasar, namun produk-produk tersebut belum didaftarkan secara sah sehingga tidak mempunyai perlindungan hukum terhadap produk-produk yang telah diproduksi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menarik subjek permasalahan apa pentingnya perlindungan hukum

hak atas merek dagang dan bagaimana akibat hukum apa yang timbul apabila tidak didaftarkan merek dagang terhadap suatu produk.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Jurnal ini dibuat untuk memahami tentang perlindungan hukum merek dagang berdasarkan UU Merek dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagang terhadap produk yang dihasilkan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan jurnal “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dagang Yang Dimiliki Oleh Toko ‘*Madame Patisserie*” menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Bambang Sunggono sebagaimana mengutip pendapat oleh Soerjono Soekanto, metode penelitian normatif terdiri dari penelitian terhadap asa-asa hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah serta perbandingan hukum.⁴

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Merek Dagang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Persyaratan mutlak yang harus

⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum – cet. 15.*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 41.

dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dapat didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.⁵

Berlakunya UU merek yang terbaru, yaitu UU Merek Tahun 2016, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan pada UU No. 15 Tahun 2001 mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, tahap pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantis. Adapun tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan UU Merek terbaru adalah:

a. Pemeriksaan Formalitas

Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran merek telah memenuhi syarat-syarat administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, dan bukti prioritas. Permohonan tersebut harus mencantumkan beberapa hal yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016.

Apabila dalam persyaratan tersebut ditemukan kekuranglengkapan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan tersebut dan diberi jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

Apabila persyaratan minimum sudah terpenuhi, maka permohonan berhak mendapat tanggal penerimaan dan apabila tidak ada keberatan dari masyarakat maka

⁵ Saraswati, I. A. & Ibrahim R., 2017. Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar. *Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(1), 1-15, p.9-10.

merek tersebut berhak diumumkan. Persyaratan minimum tersebut mencakup formulir yang telah diisi lengkap, label merek yang akan didaftarkan, dan pembayaran biaya pendaftaran merek.

b. Pengumuman

Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan.

Pihak ketiga yang memiliki keberatan yang dilandasi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan (DJKI). Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan tersebut berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI.

Apabila tidak terdapat keberatan saat jangka waktu tahap ini berakhir, maka permohonan pendaftaran merek lanjut ke tahap pemeriksaan substantif.

c. Pemeriksaan Substantif

Pengaturan serta ketentuan mengenai pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2016. Tahap pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari.

Hasil dari pemeriksaan ini akan diinformasikan kepada pemohon merek dan hasil

pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan, apabila terdapat keberatan sebelumnya. Jika dalam tahap ini produk dianggap dapat diberikan hak atas merek, maka akan berlanjut ke tahap sertifikasi.

d. Sertifikat

Sertifikat merek adalah bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara yang diterbitkan oleh DJKI dan diberikan kepada pemilik hak atas merek selama jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri atau untuk digunakan pihak lain atas seizin pemilik merek.

Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam hal ini pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek setelah melakukan pendaftaran kepada DJKI, sistem ini dengan tegas mengatur bahwa pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek maka ialah yang berhak atas merek tersebut.⁶

Pelaksanaan pendaftaran merek yang telah berhasil maka pemilih produk akan mendapatkan hak atas merek yang sah secara

⁶ Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 117-134, p. 124.

hukum dan produknya memiliki perlindungan hukum. Dalam ranah hukum perdata, hak atas merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek terdapat dua macam hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki oleh seseorang atas inovasi dan kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain.⁷

2.2.2 Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Merek yang Tidak Terdaftar

Dengan tidak didaftarkannya suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum untuk merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Sebagai pihak yang belum mendaftarkan hak atas merek, apabila terdapat tindakan yang merugikan, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai

⁷ Mulyani, S. (2016). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia., *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, 11(2), 135-148, p. 137.

merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.⁸

Philipus M. Hadjon menyatakan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Apabila berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹

Indonesia dalam pengaturan merek menganut asas *first to file system*, berarti perlindungan hukum dari sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut. Negara Indonesia tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dalam hal apapun terhadap merek yang telah diajukan terlebih dahulu.

Akibat hukum apabila pihak yang menemukan merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya.

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana

⁸ Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya*. 97-108. p. 105.

⁹ Tommy Hendra P., 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h.7.

pengaturan dalam Pasal 200 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi.¹⁰ Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPperdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum didapatkan setelah melakukan permohonan pendaftaran merek yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha "*Madame Patisserie*" adalah dengan cara memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun tahapan prosedur pendaftaran yang ditempuh adalah tahap pemeriksaan formalitas, tahap pengumuman, tahap pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikasi. Dengan didaftarkan merek atas

¹⁰ Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 7(1), 1-14. P. 12.

suatu produk, maka produk tersebut memiliki perlindungan hukum yang terdaftar mutlak. Perlindungan hukum tersebut diberikan negara secara eksklusif kepada pelaku usaha.

2. Akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapat perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. Selain itu, pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut asas *first to file system*. Perlindungan hukum hak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga pelaku usaha lain yang akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama tidak akan disetujui.

3.2 SARAN

Para pelaku usaha seharusnya mempunyai kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran merek atas produknya, apabila produk yang dihasilkan tidak memiliki perlindungan hukum yang sah maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kedepannya ada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dharmawan N.K.S., dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, cet. II, Deepublish, Yogyakarta.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Purwaka, Tommy H., 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Saidin, O.K., 2007, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum – cet. 15.*, Rajawali Pers, Jakarta.

ARTIKEL

- Mulyani, S. (2016). Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia., *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, 11(2), 135-148.
- Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 7(1), 1-14.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya*. 97-108.
- Santoso, E., 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), pp.117-134.
- Saraswati, Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati dan Ibrahim R., 2017, "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi

dengan Merek Lain yang Telah Terdaftar”, Kertha Semaya, 7(1),
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

INTERNET

<https://www.hki.co.id/merek.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)