

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
DALAM KASUS PENCATUTAN MEREK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Monica Christina Citoputri

E-mail: monica.christina99@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Yudho Taruno Muryanto

E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Legal Protection; Trademarks; Trademark Profiteering; Trademark Law*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Pencatutan Merek; Undang-Undang Merek

Abstract

This article aims to determine the legal protection of brand owners for unlawful acts of profiteering and the efforts that can be made for such profiteering in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This article is a research with normative juridical method with descriptive nature. This article uses a statutory approach and a comparative approach, with 3 sources of law, namely primary, secondary and tertiary. In collecting information materials and facts related to this research, literature study techniques are used, with deduction analysis techniques using the syllogism method which are carried out in an evaluative, interpretative, construction, and argumentative way. Based on the results of this research and legal discussion, it was found that Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications has accommodated legal protection for brand owners for trademark profiteering, both preventively and repressively through the articles contained in the law. The act of foregoing the brand itself is categorized as a trademark infringement because of the use of the mark by other parties for personal gain. The legal protection provided is proven to be effective, seen from each of the articles that regulate the legal protection in detail

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas perbuatan melawan hukum pencatutan merek dan upaya yang dapat dilakukan atas perbuatan pencatutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini merupakan artikel dengan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan komparatif, dengan 3 sumber hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Dalam mengumpulkan bahan-bahan informasi dan fakta terkait artikel ini menggunakan teknik

studi kepustakaan, dengan teknik analisis deduksi dengan metode silogisme yang dilakukan dengan cara evaluatif, interpretatif, konstruksi, dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan hukum ini dihasilkan bahwa Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik merek atas tindakan pencatutan merek, baik secara preventif maupun represif melalui pasal-pasal yang terkandung dalam undang undang tersebut. Tindakan pencatutan merek sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena adanya penggunaan merek oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi. Perlindungan Hukum yang diberikan terbukti efektif dilihat dari tiap pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum itu secara mendetail

A. Pendahuluan

Indonesia secara sah telah memasuki era globalisasi dimana perdagangan dunia telah mengubah keseluruhan produsen dalam skala nasional agar tetap dapat bersaing dengan produk-produk lain yang kian hari muncul kian banyak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan persaingan dagang yang semakin ketat, produsen menjadi lebih fokus dan giat dalam mempromosikan produknya agar dapat diterima dalam masyarakat. Dalam memperkenalkan produknya ke lingkup masyarakat, produsen akan menunjukkan tanda yang membedakan produknya dari produsen lainnya, tanda inilah yang kemudian kita kenal sebagai merek.

Peranan merek dalam era perdagangan global sangatlah penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena itulah Indonesia selalu terus menyempurnakan pengaturan atas merek melalui Undang-Undang Merek hingga saat ini dimana kita memiliki Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau MIG. Undang-Undang MIG sendiri telah mengatur hal-hal mengenai persyaratan pendaftaran merek, dan merek-merek apa saja yang ditolak serta tidak diterima pendaftarannya. Serangkaian Peraturan tersebut memiliki tujuan agar merek dapat berfungsi sebagaimana arti merek itu sendiri, yaitu “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” seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang MIG.

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk yang dimiliki oleh suatu produsen atau perusahaan sehingga dapat dibedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pesaingnya. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek atas produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik (M. Yahya Harahap, 1996: 176). Berdasarkan pengertian mengenai merek, maka dapat

disimpulkan bahwa merek dapat menjadi tanda pembeda tiap barang dan jasa dari tiap produsen yang berbeda, dan peran merek sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang positif. Karena pentingnya peran merek dalam perdagangan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dengan tujuan untuk memastikan tercapainya sifat eksklusif bagi pemilik merek, dimana pemilik merek dapat memonopoli atau menggunakan mereknya hanya untuk diri sendiri, kecuali pemilik merek memang berkenan untuk memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui hak Lisensi.

Meskipun Undang-Undang Merek telah menyajikan serangkaian peraturan dan syarat- syarat mengenai kategori merek yang ditolak dan tidak diterima pendaftarannya, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hak merek oleh pihak lain yang beritikad tidak baik, seperti dalam kasus pencatutan merek dimana pihak beritikad tidak baik menggunakan merek milik orang lain secara tidak sah dan menggunakan merek tersebut untuk keuntungan pribadinya. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek yang memiliki reputasi yang cukup baik dalam masyarakat dan berhasil melakukan pengumuman merek yang baik kepada masyarakat sehingga menimbulkan itikad tidak baik untuk menggunakan nama merek tersebut untuk produknya sendiri yang memiliki kualitas barang dan/atau jasa yang berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi pemalsuan dan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pada barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Tindakan tersebut akan berdampak pada dua hal. Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan, terutama karena pemilik merek yang sah akan mengalami kerugian, dan kedua, melemahnya jaminan perlindungan konsumen terhadap barang karena menggunakan merek yang dapat membingungkan masyarakat konsumen yang membeli barang atau menggunakan jasa yang menggunakan merek tersebut. (Hery Firmansyah, 2011: 29)

Pelanggaran pencatutan merek merugikan baik produsen maupun konsumen, karena bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui merek mana yang asli akan kebingungan dalam memilih produk atau jasa dengan merek apa yang akan dibelinya berdasarkan jenis dan kualitas yang diinginkan. Terjadinya pelanggaran atas hak merek khususnya pencatutan merek adalah karena mudahnya pengabulan serta penerimaan pendaftaran merek, sehingga terdapat banyak permintaan pendaftaran merek baru setiap harinya, dan susah untuk mengsortir merek-merek tersebut. Sedangkan seharusnya fungsi dari undang-undang merek sendiri adalah untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudah mengandung unsur pidana didalamnya khususnya sanksi pidana yang tertera pada Pasal 100 Undang-Undang tersebut, dan fungsi dari sanksi pidana sendiri merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan kata Pencatutan yang berasal dari KUHPidana. Dimana pencatutan memiliki arti menggunakan nama kepemilikan orang lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, kata pencatutan sendiri diharapkan dapat menjelaskan secara tepat tindakan penggunaan merek milik orang lain dan menggunakannya untuk diri sendiri ketimbang kata pelanggaran hak merek.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” yang disusun oleh Fajar Nurcahya Dwi Putra(2014), kemudian juga “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” yang disusun oleh Zaenal Arifin dan Muhammad (2020). Perbedaan artikel tersebut dengan artikel ini ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek hanya diberikan melalui serangkaian syarat-syarat pendaftaran merek seperti syarat penolakan dan merek yang tidak dapat didaftarkan. Sedangkan pada artikel ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melalui persyaratan pendaftaran saja akan tetapi melalui sanksi pidana serta, hak pemilik merek untuk dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek, serta kesempatan bagi pemilik merek untuk dapat menyanggah mereknya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang ada.⁴ Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan. *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat serta mengkorelasikan apa saja yang didasarkan dengan undang-undang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Pencatutan Merek

Tindakan pelanggaran atas Merek ataupun atas Hak Merek merugikan produsen, konsumen serta negara. Produsen dirugikan karena mereknya atau labelnya ditiru, sehingga ketika masyarakat berniat menkonsumsi merek dan/atau label yang serupa atau sama masyarakat kecewa dengan kualitas produk dan/atau jasa yang dikonsumsi sehingga tidak jarang yang memutuskan untuk tidak mengkonsumsi dari merek yang sama. Masyarakat juga dirugikan karena ketika masyarakat memutuskan untuk mengeluarkan dana guna menikmati kualitas yang dianggap sesuai dengan dana yang diberikan ternyata harus menerima kualitas barang dan/atau jasa yang jauh di bawah yang diinginkan serta dapat menimbulkan kebingungan dalam memilih merek yang diinginkan. Tidak jarang masyarakat menyukai hasil produksi dari sebuah merek tertentu, namun ketika masyarakat ingin membeli kembali berikutnya masyarakat

dibingungkan dengan adanya lebih dari satu produk dan/atau jasa yang memiliki merek yang sama. Kebingungan tersebut dapat menciptakan kekacauan mengenai asal usul industri barang atau jasa, bahkan terkadang barang dengan merek tiruan tersebut juga dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, karena bahan yang digunakan tidak aman untuk dikonsumsi. Negara juga merupakan salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya tindakan pelanggaran merek, karena dengan adanya tindakan pelanggaran merek dapat mengurangi kepercayaan pihak asing terhadap jaminan perlindungan atas merek yang mereka miliki apabila berinvestasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan secara internasional terhadap perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, serta dapat berimbas pada ketidakpercayaan dalam melakukan hubungan dagang dengan Indonesia.

Pencatutan Merek adalah salah satu tindak pelanggaran atas Merek, dimana ada pihak yang memiliki itikad tidak baik dan menggunakan merek terdaftar milik orang lain dan memanfaatkan merek (manfaat ekonomi) tersebut untuk keuntungan pribadi. Merek yang dapat dicatut bukan saja merek terkenal, namun semua merek yang sudah didaftarkan secara sah ke Dirjen HaKI. Pencatutan Merek tidak hanya merugikan pemilik merek itu sendiri, namun juga merugikan masyarakat dikarenakan timbulnya kebingungan dengan adanya dua atau lebih merek yang sama. Sesuai dengan klasifikasi bentuk pelanggaran merek, pencatutan merek termasuk bentuk pelanggaran *counterfeiting*, dimana terdapat unsur pembuatan produk serupa dan dilabeli produk asli. Seperti dalam kasus dengan putusan Nomor 174/Pid.B/1994/PN Surabaya, dimana NG Tjik Goen alias Wiesye S.G sebagai penggugat telah menggugat Gandhi Gunawan alias A Long atas dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau yang diperdagangkan penggunaan merek "KING'S" untuk jenis barang *asparagus spears* (makanan kaleng) dengan cara melabeli asparagus kaleng hasil produksi PT ASPARAGUS NUSANTARA BATU MALANG dan melabelinya dengan merek KING'S dan menulis kata-kata menggunakan Bahasa mandarin agar terkesan berasal dari luar negeri, yang mana sebenarnya merupakan produksi dalam negeri, dan menjualnya melalui distribusi ke toko-toko. Tergugat kemudian mendapatkan dakwaan subsider telah melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau orang-orang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil dagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara menempelkan etiket merek KING'S pada barang asparagus dalam kalengan polos/tanpa etiket, dengan warna dasar putih dan tulisan KING'S putih pada warna dasar biru dan gambar asparagus warna kuning dalam piring warna merah kemudian menambahkan pada label kata-kata berbasis Bahasa Mandarin. Terdakwa kemudian dikenai sanksi pidana selama 1 tahun.

2. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek untuk Pemilik Merek

Perlindungan atas merek dilakukan melalui dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan preventif, dan perlindungan represif yang direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG. Penjabaran atas kedua jenis perlindungan adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif ini memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa serta pencegahan terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum atas Merek, dalam Undang-Undang Merek perlindungan preventif diberikan melalui serangkaian syarat-syarat yang diberikan melalui Undang-Undang Merek. Pada perlindungan preventif subjek hukum diizinkan untuk menyampaikan keberatan serta penolakan atas adanya merek lain yang memiliki kesamaan pada pokok maupun pada keseluruhan. Perlindungan preventif ini memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa serta pencegahan terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum atas Merek, dengan cara pengajuan keberatan ataupun sanggahan atas merek yang didaftarkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tepatnya pada proses pengumuman pada berita resmi Merek.

Pada pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG dikatakan bahwa permohonan atas pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Adanya unsur penolakan pada pasal ini menunjukkan perlindungan secara preventif atas sebuah merek yang sudah didaftarkan, yang artinya adanya penolakan atas merek yang memiliki persamaan hanya dapat dilakukan atas merek yang sudah didaftarkan. Perlindungan preventif ini juga didukung dengan adanya sistem pendaftaran merek first to file, dimana pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali merupakan pemilik merek yang sah, sehingga apabila ada yang mendaftarkan merek dalam kelas yang sama dengan merek yang sama maupun merek yang memiliki persamaan dalam pokok maupun dalam keseluruhan maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas Merek. Sebenarnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG tidak ada peraturan secara tertulis mengenai kewajiban untuk mendaftarkan merek, akan tetapi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan merek tersebut baik secara ekonomi maupun secara hukum. Pengaturan mengenai merek terkenal sedikit berbeda dengan merek tidak terkenal, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS maka merek terkenal tidak perlu mendaftarkan mereknya terlebih dahulu untuk dapat mendapatkan perlindungan atas Mereknya.

Menggunakan merek milik orang lain, tidak hanya merugikan pemilik merek namun juga para konsumen, yang mana apabila konsumen kecewa dengan kualitas

dengan barang dan atau jasa yang diberikan akibat adanya persamaan merek dapat merugikan perekonomian secara nasional, akibat berkurangnya konsumsi masyarakat.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan Represif adalah perlindungan atas Merek dengan bentuk penyelesaian sengketa. Sengketa tersebut dapat muncul akibat adanya pelanggaran serta tindak pidana atas Hak Merek, pelanggaran serta tindak pidana tersebut dapat muncul atas adanya itikad tidak baik dalam penggunaan hak merek milik orang lain. Perlindungan represif yang diberikan undang-undang merek adalah berupa sanksi seperti denda, kurungan, serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa serta sudah terjadi pelanggaran.

Dalam pelanggaran merek perlindungan represif merupakan perlindungan hukum terhadap merek yang diberikan apabila terdapat tindak pidana atau pelanggaran atas merek yang dapat berupa tindakan atas dasar itikad buruk, kecurangan dan menggunakan ketenaran merek lain. Perlindungan represif diberikan kepada pihak yang berkepentingan apabila terjadi sebuah pelanggaran, namun juga dapat diberikan kepada pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia.

Menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek qq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia jumlah gugatan pembatalan merek dari tahun ke tahun secara statis terus mengalami peningkatan sejak UU MIG tahun 2016 diterbitkan yang artinya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tersebut memiliki hasil yang signifikan.

Perlindungan atas hak merek dapat diberikan semenjak pemilik merek melakukan pendaftaran merek. Oleh karena itu para pemilik merek disarankan untuk dapat mendaftarkan mereknya dengan mengajukan pendaftaran merek dikantor HaKI setempat maupun secara online. Dengan mendaftarkan mereknya maka pemilik merek dapat memberikan perlindungan merek yang lebih kuat terutama dengan merek yang memiliki unsur kesamaan sebagian maupun keseluruhan. Pendaftaran merek sendiri harus berdasar atas itikad baik dari pendaftar merek dimana kualitas barang dan jasa yang bersangkutan sesuai dengan jaminan yang diberikan, yang mana hal itu berguna bagi produsen namun juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang pada pemilik merek.

Permohonan merek sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik, disertai dengan biaya pendaftaran sesuai kelas barang dan/atau jasa. Proses pendaftaran merek diikuti dengan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek selama paling lama 3 bulan, dalam jangka waktu tersebut apabila

persyaratan pendaftaran dianggap kurang lengkap maka menteri berhak memberikan pemberitahuan bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Selama menunggu hasil diterima atau tidaknya sebuah permohonan merek, dilakukan pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan. Pada proses pengumuman ini para pemilik merek lainnya, dapat mengajukan sanggahan maupun penolakan pendaftaran merek atas pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dalam pokok atau dalam keseluruhan dengan merek lainnya yang sudah terdaftar dalam kelas yang sama. Hal ini merupakan salah satu perubahan dalam Undang-Undang Merek yang menguntungkan bagi para pemilik merek, karena dalam undang-undang yang sebelumnya pengumuman diajukan setelah merek berhasil didaftarkan. Dengan adanya proses pengumuman sebelum hasil pendaftaran merek, maka proses pengawasan merek dapat berjalan dengan lebih baik dikarenakan masyarakat dapat terjun langsung dalam fungsi pengawasan itu sendiri mengingat jumlah merek yang didaftarkan berjumlah jutaan.

Dalam pendaftaran merek, pemerintah juga wajib melakukan pemeriksaan substantif, setiap sanggahan dan keberatan yang diajukan dalam proses pengumuman adalah bahan pertimbangan dalam pemeriksaan tersebut. Proses pemeriksaan substantif sendiri memiliki jangka waktu 150 hari yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek. Menurut Pasal 35 UU Merek, Merek yang sudah didaftarkan berhak mendapatkan perlindungan selama 10 tahun sejak merek tersebut didaftarkan, namun dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Hak perlindungan atas merek merupakan hak khusus dimana hanya pemilik merek saja yang bisa menggunakan manfaat ekonomi atas merek tersebut, serta hanya pemilik merek yang bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut melalui hak lisensi dan menerima pembayaran royalti. Hak khusus ini sebenarnya merupakan hak bagi pemilik merek untuk memonopoli beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Hak merek juga memberikan perlindungan berupa ganti rugi atas pemakaian merek tanpa ijin dari pemilik merek yang sah.

Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek apabila merek tersebut sudah didaftarkan melalui Dirjen HaKI, oleh karena itu penting bagi seluruh pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Karena pada dasarnya pendaftaran merek adalah sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Dan setelah mendaftarkan mereknya pemerintah berhak untuk menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan berdasarkan inisiatif pemilik merek yang sudah terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal-pasal yang di dalamnya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal 20

Pada pasal 20 Undang-Undang Merek ini diberikan batasan dan aturan mengenai merek-merek yang ditolak maka pemerintah juga melindungi masyarakat atas merek-merek yang memiliki jenis barang dan/atau jasa serta kualitas berbeda dari yang dipromosikan kepada masyarakat, serta juga melindungi pemilik merek dari pencatutan merek tanpa daya pembeda.

b. Pasal 21

Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa permohonan Merek akan ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain dengan kelas barang dan/atau jasa sejenis serta apabila pemohon yang memohonkan permohonan pendaftaran merek beritikad tidak baik. Dengan adanya Pasal 21 ini para pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu mendapatkan perlindungan dari undang-undang bahwa merek yang memiliki persamaan dengan mereknya, permohonan pendaftaran mereknya akan ditolak. Serta atas setiap permohonan pendaftaran merek yang didasarkan atas itikad tidak baik, maka pemilik merek juga dapat memohonkan penolakan atas merek tersebut. Pemilik merek secara mutlak dapat mengajukan penolakan tersebut sebagai bentuk perlindungan dari undang-undang merek dan setiap pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan tersebut.

c. Pasal 35

Pasal 35 UU Merek dengan jelas menyebutkan bahwa merek terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak merek tersebut diterima pendaftarannya. Perlindungan yang dimaksud adalah pemilik merek berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pemilik merek, dan pemerintah wajib melindungi hak-hak pemilik merek tersebut agar bisa didapatkan oleh yang berkepentingan

d. Pasal 76

Pada Pasal 76 ayat (1) tertera bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, berkepentingan yang dimaksud adalah pemilik merek terdaftar yang merasa bahwa terdapat unsur kesamaan pada pokoknya atas merek yang didaftarkan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar setelah mengajukan Permohonan pada Menteri, subjek hukum “pemilik merek yang tidak terdaftar” adalah pemilik merek yang tidak terdaftar namun memiliki itikad baik maupun pemilik merek terkenal namun statusnya belum didaftarkan di Negara Indonesia. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa pemilik merek dapat mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendaftarkan mereknya dan mengklaim haknya untuk dapat menggugat pembatalan merek.

e. Pasal 83

Pada pasal ini dijelaskan bahwa pemilik merek maupun penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis, dan gugatan dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Menurut Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Merek qq. Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia jumlah gugatan pembatalan merek dari tahun ke tahun secara statis terus mengalami peningkatan sejak UU MIG tahun 2016 diterbitkan yang artinya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tersebut memiliki hasil yang signifikan.

Perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Merek untuk pemilik merek sudah lebih dari memadai dan terakomodasi. Undang-Undang Merek sudah berhasil memberikan perlindungan bagi pemilik merek, maupun pemilik lisensi dengan baik, perlindungan yang diberikan berupa perlindungan preventif dan represif yang dapat mencegah serta menggulangi terjadinya sengketa. Akan tetapi yang menjadi halangan dan penghambat perlindungan merek atas tindakan pencatutan adalah sistem dalam pelaksanaan perlindungan itu sendiri. Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat mendapatkan seluruh perlindungan hukum tersebut pemilik merek harus mengajukan gugatan, dan dari gugatan tersebut seringkali para pemilik merek terdaftar tidak dapat melanjutkan gugatannya karena pada tahap pemeriksaan dan penyidikan tidak semua pemilik merek yang sah dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mempertahankan argumennya. Serta kelemahan dari sistem merek yang saat ini berlaku di Indonesia terletak pada proses perpanjangan Merek, pada proses perpanjangan merek pemeriksaan *substantive* dihilangkan dalam keseluruhan proses, dampaknya adalah Kantor Merek memiliki kemudahan dan mempercepat proses administrasi dalam pencatatan perpanjangan merek. Namun dampaknya bagi para pemilik merek dengan dihilangkannya pemeriksaan substantif adalah kesempatan masyarakat untuk menolak pemeriksaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi hilang. Kelemahan dari perlindungan merek di Indonesia juga terletak pada budaya masyarakat yang masih enggan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat secara global (seluruh rakyat Indonesia) serta masyarakat yang juga bekerja dalam institusi kelembagaan yang memiliki keterikatan perihal merek. Peran masyarakat dalam terlaksananya hukum sangatlah besar, serta kesadaran atas hukum merupakan hal-hal yang timbul dari tiap pribadi bukan hal yang dapat diatur melalui undang-undang tertentu

D. Simpulan

Pencatutan merek merupakan tindak pelanggaran merek dimana terjadi penggunaan atau pemanfaatan merek sah milik orang lain oleh oknum yang memiliki itikad tidak baik dan menggunakan merek tersebut demi keuntungan pribadi. Perlindungan hukum itu sendiri memiliki dua jenis yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh undang-undang merek adalah dengan disediakannya berita resmi acara merek dimana diadakan pengumuman atas pendaftaran merek baru, dan pemilik merek yang sah memiliki hak untuk mengajukan sanggahan dan keberatan atas pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar atas barang dan/atau jasa sejenis. Bentuk perlindungan represif yang diberikan Undang-Undang Merek adalah dengan diberikan kesempatan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri setempat atas tindak pidana maupun tindak pelanggaran hak merek serta pemberian sanksi atas tindak pelanggaran merek tersebut.

E. Saran

Pemerintah, dalam hal ini Dirjen HaKI perlu untuk menambah sumber daya manusia yang terdidik untuk melakukan seleksi atas merek-merek yang didaftarkan sebagai salah satu perlindungan preventif bagi pemilik merek yang sah, yang nantinya pada akhirnya tidak menghapuskan hak masyarakat untuk dapat mengajukan sanggahan atau keberatan itu sendiri, mengsosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mendaftarkan merek dan bentuk perlindungan khususnya adanya ancaman Pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek :Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital
- M. Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2015. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat (cetakan ke-17)*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal dan Penelitian Ilmiah Lainnya

- Nugraha Abdul Kadir.2019. “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek”. *Lex Jurnal*, Volume 16 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- Enny Mirfa. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra

- Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *Mimbar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. ISSN: 0853-8964. Jogjakarta:Fakultas Hukum UGM
- Esti Aryani. 2009. “Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya di tinjau dari Aspek Hukum Pidana”. *Wacana Hukum*. Volume 8 Nomor 1. Solo: Fakultas Hukum Unisri
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 5 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Prawirayuda, G. A., Budiarta, I. N. P., & Mahendrawati, N. L. M. 2020. “Legal Protection of Brand Rights Holders for Brands Counterfeiting in E-Commerce in Indonesia”. *Jurnal Hukum Prasada*,Volume 7 Nomor 2. Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa