

## Pelindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal Terhadap Penjualan Barang Palsu Merek Soffell Lotion : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 503 K/PID.SUS/2016

Agung Firmansyah  
Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza

[agungfirmansyah298@gmail.com](mailto:agungfirmansyah298@gmail.com)

**Abstract.** Brand is part of the form of intellectual work, in the trade of goods /services, the brand is the identity of a company that has an important role for the smooth and increased trade in goods / services. In a trade, there is a competition, where greater trade competition can encourage other people to trade by falsifying goods on a brand, especially a well-known brand that results in losses for the brand owner. Lack of supervision and enforcement of counterfeiting of brands in Indonesia has resulted in a lot of circulation of counterfeit goods. Therefore, the government is expected to be more assertive in overseeing the circulation of counterfeit goods, especially the Soffell Lotion brand, and to take firm action against counterfeiters who do not have good intentions, so that justice is created in the middle of society. This type of research is normative legal research, where the approach towards the problem is carried out by reviewing the applicable laws and regulations according to the agreements and other legal materials . The nature of this research is descriptive analyst because this research will reveal the facts and analyze the legal phenomena that exist nowadays. This research analysis uses the deductive method to draw conclusions from the general to the specific. That is the way of thinking in general conclusions based on specific facts. Legal protection against a well-known brand needs to be done, because an act done intentionally and without rights by using the same brand in its entirety with another party's registered brand for similar goods or services that are produced and / or traded is a trademark violation. In national law, the protection of a well-known brand is regulated in Article 21 paragraph (1) of the Brand Law and Geographical indications, and the protection of a well-known mark according to international law can be seen from the Paris Convention and TRIPS Agreement which requires that member countries to protect a well-known Brands. In determining the fame of a brand, it can be seen in Article 21 paragraph (1) letter b of Law Number 20 Year 2016 concerning Brand and Geographical Indications, which is based on the general public's knowledge, promotion and marketing on a large scale, as well as Investments in several countries in the world which is carried out by the owner and accompanied by proof of registration of the brand in several countries.

Keywords: counterfeiting, protection, famous brand

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Merek bermula dari adanya hukum pedagang dan hukum kebiasaan sebagai hak yang sah bagi pedagang untuk memberi ciri khas pada produknya dan menjaga agar pedagang lain tidak meniru dagangannya. Praktik pemberian merek telah ada sejak jaman perniagaan kuno dengan mulai dikenal adanya pemberian nama-nama yang diukir atau dituliskan pada batu, pada masa yang sama bangsa Mesir juga sudah menerapkan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja.<sup>1</sup> Merek merupakan bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan suatu barang dan jasa yang perlu untuk dilindungi.<sup>2</sup> Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.<sup>3</sup> Istilah merek sejauh ini di definisikan dengan berbagai cara, sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication*

---

<sup>1</sup> Spyros M. Maniatis, *Historical Aspects Of Trademark*, Bahan Ajar Pada Pelatihan Dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa Dan Asia Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community And Asean Intellectual Property Rights Co-Operation Programme – Ecap II), *European Patent Office (Epo) Bekerjasama Dengan St. Queen Mary University, London*, Maret 2005, Hal 1. Dikutip Dari Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 1.

<sup>2</sup> Charles Yerima Far-Far, dkk, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Agustus 2014, hal 2.

<sup>3</sup> Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek Dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Hal 34. Dikutip Dari Heriyanto, Dkk, "Pelindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "Ss" Dalam Sengketa Passing Off)", *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017, hal 1.

*of origin*) dari suatu perusahaan dengan atau jasa perusahaan lain. Tak jarang definisi merek tidak bisa terlepas dari latar belakang akademik perumus definisi bersangkutan.<sup>4</sup>

Definisi standar dari *American Marketing Association* (AMA) yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa “merek adalah nama, istilah, simbol atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing”.<sup>5</sup> Menurut undang-undang hukum merek, 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 di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>6</sup> Merek merupakan ujung tombak perdagangan maupun bagian penting dalam dunia perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongkang reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang dihasilkan pengusaha.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi dan industri yang semakin pesat, mengharuskan para pelaku usaha agar dapat menghasilkan produk yang baru untuk melakukan pengembangan dari produk-produk sebelumnya yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Saat produk tersebut ingin dikenalkan dan dijual ke konsumen, maka perusahaan membutuhkan suatu merek yang tujuannya agar dapat dikenal oleh masyarakat. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.<sup>8</sup>

Membangun suatu merek untuk suatu barang atau jasa tidak mudah, dibutuhkan investasi yang bersikembungan dalam bentuk promosi, iklan dan inovasi. Tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan untuk mempromosikan suatu merek agar merek tersebut menjadi terkenal.<sup>9</sup> Merek harus dapat memberikan penentuan (*individual-ering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan, agar dapat mempunyai daya pembeda dan gampang dikenali oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Promosi merupakan salah satu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya konsumen diharapkan akan meningkatkan ketenaran dari suatu merek tersebut dan dapat meningkatkan angka penjualan suatu merek. Salah satu cara yang digunakan dalam promosi adalah penggunaan iklan. Penggunaan iklan yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan suatu produk mempunyai manfaat yang besar, karena masyarakat bisa mengetahui produk yang di pasarkan tersebut. Salah satu merek yang menggunakan manfaat promosi tersebut adalah *Soffell Lotion*. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal asal atau sumber produsen dari barang - barang yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Menurut Keller, merek dengan reputasi yang baik dimata konsumen memiliki ekuitas yang tinggi dikarenakan merek memegang peranan yang baik di perusahaan, khususnya karena merek mampu menarik konsumen untuk mengkonsumsi sebuah produk. Darwing dan Wijoyo dalam penelitiannya juga menemukan bahwa merek adalah identitas utama suatu produk atau jasa yang dibedakan dari produk atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Santoso dan Resdianto menyatakan bahwa merek merupakan aspek dari keunggulan perusahaan dalam persaingan global. Merek yang sukses memberikan keunggulan kompetitif yang penting bagi perusahaan. Dengan demikian, merek tak hanya sebagai identitas suatu produk dan hanya sebagai pembeda dari produk pesaing, tetapi merek memiliki ikatan emosional istimewa yang tercipta antara konsumen dengan produsen.<sup>12</sup>

Banyak produk sejenis bersaing sangat ketat di pasar oleh karena itu penamaan sebuah merek menjadi sangat penting karena akan menciptakan nilai tambah pada produk. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dalam suatu aktivitas bisnis dapat dipastikan pasti terjadi adanya persaingan (*competition*) di antara para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha untuk menciptakan,

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hal 3.

<sup>5</sup> Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hal 3.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hal 3.

<sup>8</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 359.

<sup>9</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Menggal Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Pt. Alumni, 2009), hal 32.

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, Dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 83.

<sup>11</sup> Gunawan Suryomurcito, “Pelindungan Merek”, Makalah Pada Pelatihan Hki V, Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dengan Perhimpunan Masyarakat Hki Indonesia (Iips), Surabaya 7 –26 Agustus 2000, Hal 5-7. Dikutip Dari Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hal 2.

<sup>12</sup> Herdian Armandhani, I Putu Gede Sukaatmadja, “Analisis Perbandingan *Brand Equity* Produk Obat Anti Nyamuk Oles Merek Autan Dengan Merek Soffel Di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, Volume 3, Nomor 1, 2014, hal 150.

mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang dan/atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).<sup>13</sup>

Karena hal inilah proteksi terhadap suatu merek sangat penting, karena merek merupakan aset perusahaan. Tidak heran banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.<sup>14</sup> Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Sedangkan bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasiannya juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>15</sup>

Secara umum kompetisi / persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). karena suatu merek merupakan ciri kepribadian dari suatu perusahaan, secara psikologi akan menarik konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Apabila suatu merek dari suatu perusahaan ditiru/dijiplak oleh pihak lain, suatu gugatan hukum pun akan terjadi.<sup>16</sup>

Persaingan dagang yang semakin besar dapat mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan cara melakukan pemalsuan barang terhadap suatu merek terutama merek terkenal. Merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong sekelompok 'oportunistis' atau produsen lain untuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek lain. Situasi ini bertambah pelik manakala sistem perlindungan hak merek memiliki sejumlah 'celah' bagi multi-tafsir dan praktik 'pembajakan atau penyanderaan merek'.<sup>17</sup>

Apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak baik dan dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual (*passing off*) dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omzet penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya. maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak memperdulikan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang. Persaingan curang yang terjadi salah satunya adalah tindakan pemalsuan yang merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek tanpa memikirkan hak - hak orang lain yang telah dilindungi oleh hukum. Dasarnya perbuatan - perbuatan pelanggaran terhadap merek didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat karena barang dengan merek terkenal lebih disukai konsumen. Contohnya dalam penelitian yang saya lakukan ini tentang tindak pidana penjualan barang palsu merek Soffell *Lotion* yang dilakukan oleh Haryanto, dimana Soffell *Lotion* yang dijual tersebut bukan hasil produksi dari PT. Herlina Indah selaku pemegang Sertifikat Merek dan Desain Industri yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut ini contoh praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara -cara seperti :<sup>18</sup>

1. Praktek peniruan merek dagang, dilakukan dengan cara meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan barang yang diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal tersebut.
2. Praktek pemalsuan merek dagang, dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek. Perbuatan ini masuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu.

Seorang pengusaha yang melakukan peniruan merek, tentu meraih banyak keuntungan, karena komponen biaya promosi dan ongkos pelayanan berkesinambungan telah dibayar oleh pemilik orisinil merek tersebut. Peniruan merek juga merugikan konsumen, karena barang yang dibeli tidak diproduksi oleh perusahaan pemilik

<sup>13</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), hal 8.

<sup>14</sup> Iman Sjahputra, *Op.Cit*, hal 2.

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2006), hal 78.

<sup>16</sup> Iman Sjahputra, *Op.Cit*, hal 33.

<sup>17</sup> Casavera, *Op.Cit*, hal 6.

<sup>18</sup> Esti Aryani, "Pemalsuan Merek Penegakkan Hukumnya (Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana)", *Jurnal Hukum UNISRI*, Volume 8, Nom or 1, 2009, hal 55.

merek.<sup>19</sup> Karena hal inilah pendaftaran suatu merek sangat di sarankan, suatu merek yang telah di daftarkan ini dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang - barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftarkan pada merek itu.<sup>20</sup> Dengan banyaknya merek dalam praktek perdagangan yang di palsukan, maka konsumen tidak terlalu memperhatikan barang yang mereka beli dan tidak sadar adanya perbedaan - perbedaan kalau kesan pada umumnya itu sudah merupakan suatu persamaan.<sup>21</sup> Salah satu faktor banyaknya peredaran palsu di pasar domestik disebabkan oleh Kurang optimalnya pengawasan aparat negara terhadap peredaran barang palsu di pasaran tidak hanya mencederai persaingan usaha dan melukai hak konsumen, dagangan palsu yang umumnya berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri akan berdampak negatif bagi pendapatan negara. Kurang optimalnya pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum serta penjualan barang palsu juga dikarenakan kemampuan aparat hukum Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran hukum merek belum memadai, dan kebanyakan aparat lebih bertindak pasif, menunggu laporan, bahkan walaupun laporan telah masuk, proses penyidikan tidak berjalan dengan cepat.<sup>22</sup> Karena hal inilah diharapkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi penjualan barang palsu terutama merek Soffell *Lotion* dan melihat dari sisi penegakan hukumnya sehingga pelaku barang palsu dapat ditindak tegas.

### Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana perlindungan terhadap merek terkenal menurut hukum nasional dan hukum Internasional?
2. Apakah merek Soffell *Lotion* sudah memenuhi kriteria merek terkenal?
3. Apakah penyelesaian sengketa merek Soffell *Lotion* menurut putusan nomor 503 K/PID.SUS/2016 sudah memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

### Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian yang terdapat pada permasalahan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap merek terkenal menurut hukum nasional dan hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui apakah merek Soffell *Lotion* sudah memenuhi kriteria merek terkenal.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek Soffell *Lotion* menurut putusan nomor 503 K/PID.SUS/2016 apakah sudah memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### KERANGKA TEORI

Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini diketahui bahwa Pelindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal Terhadap Penjualan Barang Palsu Merek Soffell *Lotion* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 503 K/PID.SUS/2016) memerlukan aturan yang jelas terkait pelindungan suatu merek terkenal. Berdasarkan hal tersebut, maka teori yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini adalah Teori Pelindungan Hukum, Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Pelindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa Pelindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan pelindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni<sup>24</sup>:

- a. Pelindungan Hukum Preventif, yakni bentuk pelindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Pelindungan Hukum Represif, yakni bentuk pelindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa

Hukum itu dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Pelindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu, dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan pelindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu :<sup>25</sup>

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum;
- b. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;

---

<sup>19</sup> Erma Wahyuni, dkk, *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: Yayasan Pebaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPD), 2011), hal 37.

<sup>20</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1989), hal 107.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 85.

<sup>22</sup> Erma Wahyuni, *Op.Cit.*, hal 50.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Pt Bina Ilmu, 1987), hal 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 4-5.

<sup>25</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hal 31.

- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.<sup>26</sup>

Pelindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pelindungan hukum diperlukan untuk mewujudkan fungsi hukum dan tujuan hukum. Pada umumnya ahli-ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan pelindungan kepentingan manusia, sementara tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang terbit, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Hukum juga memberikan pelindungan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. Sanusi Bintang dalam bukunya yang berjudul "Hak Cipta" mengartikan hak sebagai Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk dipergunakan secara bebas.<sup>27</sup> Menurut Satjipto, Hak tidak saja berarti kewenangan yang dilindungi oleh hukum namun juga menekankan pada pengakuan atas wewenang dari hak tersebut.<sup>28</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pelindungan merek terkenal menurut hukum Nasional dan hukum Internasional

Merek terkenal sebenarnya adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung memberikan sentuhan keakraban dan sentuhan mitos kepada segala lapisan konsumen.<sup>29</sup> Untuk itu merek terkenal asing dapat di definisikan dengan merek terkenal yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Republik Indonesia yang telah menembus pasar Indonesia dan telah lama dikenal di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>30</sup>

Pelindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek – merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional WIPO (Bab XX). Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk.<sup>31</sup> Pengaturan mengenai pelindungan merek terkenal juga terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang UUM yang berbunyi: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis." Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2): "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Pasal 6 ayat (2) UUM 2001 hanya ditujukan kepada pelindungan terhadap pelanggaran merek terkenal.<sup>32</sup>

Pengaturan mengenai pelindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG, di mana dinyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:<sup>33</sup>

- 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.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 32.

<sup>27</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya, 1998), hal 1.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibnu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 1996), hal 54.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 44.

<sup>30</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal 57.

<sup>31</sup> Iman Sjahputra, *Op.Cit.*, hal 5.

<sup>32</sup> Uum Pada Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Dan Pasal 79 Juga Mengatur Pelanggaran Merek Dalam Bab Xi Penyelesaian Sengketa, Bagian Pertama Mengenai Gugatan Atas Pelanggaran Merek. Dikutip Dari Inge Dwisimiar, "Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum Ugm*, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016, hal 234-236.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.<sup>34</sup> Pelindungan merek menganut prinsip teritorial, yang artinya pelindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang inventor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Di sisi lain merek yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain.<sup>35</sup>

Pelindungan hukum Internasional mengenai merek terkenal terdapat dalam *TRIPS Agreement* yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3). *TRIPS Agreement* merupakan perjanjian yang termasuk dalam bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya dan mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing salah satunya untuk melindungi merek terkenal. Pelindungan hukum terhadap Merek Terkenal untuk barang atau jasa sejenis terdapat dalam *TRIPS Agreement* Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “Pemilik Merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah penggunaan tanda yang identik atau mirip dengan yang dipakai, oleh pihak ketiga yang tidak memiliki ijin bagi barang atau jasa yang sama atau mirip”, ayat (2) berbunyi: “Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, mutatis mutandis, terhadap jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek”.

Pelindungan suatu Merek Terkenal semakin diperjelas dalam pasal 9 dan pasal 10 bis *Paris Convention* terdapat ketentuan bahwa negara anggota *Paris Convention* harus memberikan pelindungan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak jujur. Dalam hal ini yang dianggap perbuatan persaingan tidak jujur adalah perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial dan commercial matters*. Disamping itu diatur juga mengenai pelarangan terhadap perbuatan yang menciptakan kekeliruan berkenaan dengan asal-usul barang/usaha industrial dan komersial dari pengusaha yang bersaing serta tindakan yang dapat mengacaukan publik.<sup>36</sup> Ketentuan dalam *Paris Convention* yaitu pasal 9 dan pasal 10 menyebutkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek terkenal yang pada intinya menyatakan semua barang yang secara tidak sah membawa merek dagang harus disita pada pemasukan barang import ke dalam negara persatuan dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas pelindungan hukum. Penyitaan akan dilakukan atas permintaan jaksa penuntut umum, atau pejabat yang berwenang lainnya, atau setiap pihak yang berkepentingan, baik orang pribadi atau badan hukum, sesuai dengan undang-undang dalam negeri masing-masing negara. Negara-negara persatuan menjamin warga negara dari negara persatuan lain menjalankan solusi hukum yang tepat efektif untuk menekan semua perbuatan pelanggaran.<sup>37</sup>

### **Merek Soffell Lotion Dalam Memenuhi Kriteria Merek Terkenal**

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM, Fathlurachman menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai merek terkenal. Akan tetapi, belum merumuskan kriteria merek terkenal secara spesifik. Oleh karena itu, pemerintah membuat sembilan kriteria untuk melihat bahwa sebuah merek dikategorikan sebagai merek terkenal, yaitu:<sup>38</sup>

1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Apabila sebagian besar masyarakat telah mengetahui suatu merek, maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal;
2. Mengenai volume penjualan;
3. Pasar-pasar dari merek tersebut, suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut sudah beredar di berbagai tempat di wilayah Indonesia;
4. Jangkauan dari suatu merek;
5. Mengenai jangka waktu suatu merek. Apabila suatu merek sudah lama beredar di masyarakat, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;
6. Mengenai intensitas biaya produksi merek, dalam hal kaitannya dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk promosi terhadap suatu merek;
7. Merek tersebut dimohonkan dimana saja. Semakin tinggi angka permohonan terhadap suatu merek, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat;
8. Mengenai tingkat keberhasilan, penegakan hukum khususnya mengenai pengakuan terhadap suatu merek;
9. Mengenai nilai yang melekat pada suatu merek. Nilai ini dapat dilihat berdasarkan reputasi atas suatu merek tertentu.

Fathlurachman juga mengatakan, untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan. Kriteria tersebut sebagaimana yang

---

<sup>34</sup> Risa Amrikasari, 2019, Jakarta, *Pelindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klirik/detail/lt5941f01d7fa0e/pelindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>, Diakses Pada 25 Juli 2019, Pukul 15:34.

<sup>35</sup> Portal Informasi Hak Kekayaan Intelektual, *Op. Cit*, Diakses Tanggal 29 September 2019, Pukul 17:34.

<sup>36</sup> Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, “Pelanggaran Merek Terkenal Dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPS Agreement Dan Undang-Undang Merek Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volum e7, Nomor 3, 2014, hal 426.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 431.

<sup>38</sup> Fathlurachman, 2017, Jakarta, *9 Kriteria Merek Terkenal Yang Digunakan Di Indonesia*, Kliklegal, <https://kliklegal.com/9-kriteria-merek-terkenal-yang-digunakan-di-indonesia/>, Diakses Tanggal 9 Juli 2019, Pukul 13:45.

disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.<sup>39</sup>

Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 16 ayat (2) *TRIPS Agreement* menentukan kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.<sup>40</sup>

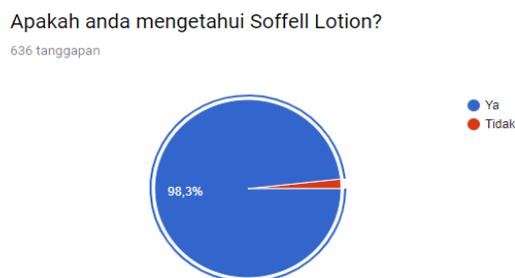
Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia tidak berubah setelah keluarnya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b hanyalah berganti tempat menjadi tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Kriteria merek terkenal diatur secara *implicit* pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal untuk produk sejenis. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penentuan kriteria merek terkenal menurut UU Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Bahwa masyarakat umum memiliki pengetahuan mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Bahwa reputasi merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Dalam hal ini untuk menguji pengetahuan masyarakat terhadap merek Soffell, penulis telah melakukan survei berupa kuisioner online. Berikut adalah hasil dari survey tersebut.



**Gambar 1.0.** Pengetahuan Responden tentang Soffell Lotion.

Dari survey tersebut, sebanyak 625 orang atau 98,3 persen responden menyatakan tahu merek Soffell Lotion, dan sebanyak 11 orang atau 1,7 persen menyatakan tidak tahu Soffell Lotion. Dalam hal ini terkait pengetahuan masyarakat, merek Soffell Lotion termasuk dalam kategori merek terkenal.



**Gambar 1.1.** Pengetahuan masyarakat dalam menentukan Soffell termasuk kategori merek terkenal.

Dari survey tersebut, sebanyak 599 orang atau 94,5 persen responden menyatakan Soffell Lotion termasuk dalam kriteria merek terkenal. Dan 35 orang atau 5,5 persen yang menyatakan bahwa Soffell Lotion bukan termasuk dalam kriteria merek terkenal. Dilihat dari hasil survei diatas, merek Soffell memiliki reputasi yang cukup baik di mata masyarakat.

<sup>39</sup> *Ibid.*

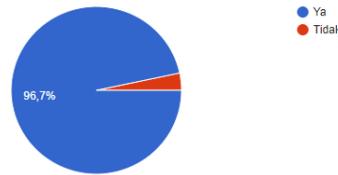
<sup>40</sup> Siti Nurul Intan Sari.D, *Op.Cit.*, hal167.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal168.

<sup>42</sup> *Ibid.*

Apakah produk Soffell Lotion mudah didapatkan? (Produknya banyak tersedia di pasaran)

633 tanggapan



**Gambar 1.2.** Pemasaran Produk Soffell Lotion.

Dari survey tersebut, sebanyak 612 orang atau 96,7 persen responden yang menyatakan bahwa pr oduk Soffell Lotion mudah untuk didapatkan, karena syarat merek terkenal adalah produknya terjangkau dikalangan masyarakat. Serta sebanyak 21 orang atau 3,3 persen yang menyatakan bahwa Soffell Lotion sulit untuk didapatkan.

Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Terlebih lagi dampak media promosi yang menginformasikan tentang keberadaan suatu produk tersebut menyebabkan permintaan akan produk tersebut semakin meningkat.

Merek Soffell merupakan salah satu merek yang telah terkenal. Terkenalnya merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran yaitu melalui media iklan, dan merek ini dapat ditemukan, dipakai, dipergunakan, diproduksi, diperdagangkan, maupun didistribusikan di beberapa negara di dunia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Cina, Singapura, Arab Saudi, Srilanka, Sudan, dan Amerika Serikat.<sup>43</sup>



**Gambar 1.3.** Soffell Lotion yang terdapat di Srilanka, china, dan Thailand.

### Penyelesaian Sengketa Merek Soffell Lotion Menurut Putusan Nomor 503 K/Pid.Sus/2016 Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Penyelesaian sengketa merek Soffell Lotion menurut putusan Mahkamah Agung Nom or 503 K/Pid.Sus/2016 sudah memberikan pelindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku karena suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama

<sup>43</sup> Enesis Group, *Loc.Cit*.

pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan pelanggaran merek.

Mengacu pada Undang-undang MIG No. 20 Tahun 2016, pelanggaran merek pada dasarnya dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
3. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis/indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal-usul barang atau jasa; dan
4. Perbuatan pelanggaran merek dengan memperdagangkan barang atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran merek.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam bab XVIII mengenai ketentuan pidana terkait dengan kasus penjualan barang palsu merek *Soffell Lotion* yang mengatur tentang perdagangan produk/merek atau barang palsu sudah memenuhi perlindungan hukum yang berlaku seperti yang terdapat dalam pasal 100, 101, dan 102, diatur mengenai tindak pidana terkait perdagangan merek barang palsu, yaitu:<sup>44</sup>

#### **Pasal 100**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 102**

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). Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan.

#### **Pasal 103**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi.<sup>45</sup> terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu, berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU MIG, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pelindungan terhadap merek terkenal belum diatur secara tegas oleh hukum nasional, akan tetapi pelindungan merek terkenal secara tersirat terdapat didalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, dapat dilihat ketika pemohon merek mendaftarkan mereknya, di mana dinyatakan bahwa:
  - 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.Di samping itu, diperhatikan juga reputasi merek tersebut seperti:
  - a. Yang diperoleh karena promosi yang genar dan besar-besaran,
  - b. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya,
  - c. Bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>45</sup> Sovia Hasanah, 2019, Jakarta, Penegakan Hukum Perdagangan Barang-barang KW'. Hukum Online.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522464e40449c/penegakan-hukum-perdagangan-barang-/>, Diakses Tanggal 17 Juli 2019, Pukul 20:23.

- d. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Pelindungan terhadap merek terkenal menurut hukum Internasional dapat dilihat dari *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement* yang mensyaratkan bahwa negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Pelindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa Merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan. Berdasarkan *TRIPS Agreement*, pelindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik Merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik Merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu. *World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
  - b. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
  - c. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
  - d. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
  - e. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;
  - f. Nilai Merek.
2. Merek Soffell *Lotion* sudah memenuhi kriteria merek terkenal karena sudah memenuhi unsur yang terkandung didalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:  
“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”.
- Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan survei kuisioner, terhadap salah satu unsur yang terkandung didalam pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menentukan Soffell *Lotion* tergolong dalam kriteria merek terkenal, yaitu:
- a. Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek Soffell *Lotion* di bidang usaha yang bersangkutan, dari survei online yang dilakukan oleh penulis, sebanyak 634 responden memberikan tanggapan, sebanyak 599 orang atau 94,5 persen responden menyatakan Soffell *Lotion* termasuk dalam kriteria merek terkenal. Dan 35 orang atau 5,5 persen yang menyatakan bahwa Soffell *Lotion* bukan termasuk dalam kriteria merek terkenal. Dilihat dari hasil survei diatas, merek Soffell memiliki reputasi yang cukup baik di mata masyarakat. Dalam analisis ini penulis juga memaparkan bukti bahwa Soffell mendapatkan penghargaan dari *Top Brand Award* yang merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada merek-merek yang meraih predikat TOP. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang diperoleh dari hasil survei berskala nasional dibawah penyelenggaraan *Frontier Consulting Group*. Serta menerima penghargaan *Indonesian Customer Satisfaction Award* pada tahun 2015 yang merupakan yang dilakukan Majalah SWA bersama lembaga riset Frontier memasuki tahun ke-18. Survei ICSA ini mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk dan jasa.
  - b. Reputasi merek terkenal diperoleh karena promosi dan pemasaran yang gencar dan besar-besaran, dalam hal ini penulis melakukan survei terkait promosi yang dilakukan oleh Soffell *Lotion*, dari promosi yang dilakukan oleh merek Soffell *Lotion*, sebanyak 625 orang atau 98,3 persen responden menyatakan tahu merek Soffell *Lotion*, dan sebanyak 11 orang atau 1,7 persen menyatakan tidak tahu Soffell *Lotion*. Dalam hal ini terkait pengetahuan masyarakat, merek Soffell *Lotion* termasuk dalam kategori merek terkenal. Dalam hal pemasaran, penulis juga melakukan survei dengan hal ini, dari 633 responden yang memberikan tanggapan, sebanyak 612 orang atau 96,7 persen responden yang menyatakan bahwa produk Soffell *Lotion* mudah untuk didapatkan, karena syarat merek terkenal adalah produknya terjangkau dikalangan masyarakat.
  - c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara, dalam hal ini terkenal merek ini dibuktikan dengan pengetahuan umum masyarakat, reputasi yang telah diperoleh berkat promosi yang gencar dan besar-besaran yaitu melalui media iklan, dan merek ini dapat ditemukan, dipakai, dipergunakan, diproduksi, diperdagangkan, maupun didistribusikan di beberapa negara di dunia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Cina, Singapura, Arab Saudi, Srilanka, Sudan, dan Amerika Serikat.
3. Penyelesaian sengketa merek Soffell *Lotion* menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pid.Sus/2016 sudah memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan pelanggaran merek. Seperti yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis, yang terdapat dalam:  
Pasal 100

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Saran**

1. Untuk menjamin perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan pemerintah memaksimalkan penegakkan hukum yang lebih baik dalam meminimalisir penjualan produk palsu yang beredar di pasaran Indonesia. Selain aturan perundang – undangan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk melakukan pemantauan ataupun sidak setiap 7 hari sekali di seluruh pasar yang memungkinkan adanya produksi bahkan penjualan produk palsu baik barang ataupun jasa.
2. Karena merek Soffell *Lotion* sudah memenuhi kriteria merek terkenal, untuk itu perusahaan yang memproduksi Soffell harus membuat perbedaan yang jelas dan sulit untuk ditiru oleh pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam mendompleng ketenaran yang dimiliki oleh merek Soffell *Lotion*. Tujuannya agar Soffell lebih jelas dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih gampang membedakan produk asli ataupun palsu dari merek Soffell tersebut. Karena adanya perbedaan tersebut, membuat masyarakat tidak gampang tertipu apabila ada penawaran terkait dengan merek Soffell.
3. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim diharapkan memperhatikan serta memberikan keringanan atas fakta yang terjadi, sesuai dengan hati nurani hakim. Karena apa yang terjadi belum tentu sesuai dengan kehendak korban.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

- Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya, 1998.
- Casavera. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Djubaedillah, R. Dan Muhammad Djumhana. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hadjon, Philipus M. *Pelindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Syamsudin, M. dan Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tunggal, Imam Sjahputra. *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Wahyuni, Erma, dkk. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: Yayasan Pebaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2011.

#### **Jurnal**

- Aryani, Esti. 2009. Pemalsuan Merek Penegakkan Hukumnya (Ditinjau Dari Aspek Pidana). *Jurnal Hukum UNISRI*. Volume 8. Nomor 1.
- D, Siti Nurul Intan Sari. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Yuridis Upn Veteran Jakarta*. Volume. Nomor 2.

- Dwisvimiari, Inge. 2016. Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum Ugm*. Volume 28. Nomor 2.
- Far-far, Charles Yerima. 2014. Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HAKI/2013). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Heriyanto, Dkk. 2017. Pelindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “Ss” Dalam Sengketa Passing Off). *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma. 2014. Pelanggaran Merek Terkenal Dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan Undang-Undang Merek Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7. Nomor 3.
- Sukaatmadja, I Putu Gede, Herdian Armandhani. 2014. Analisis Perbandingan *Brand Equity* Produk Obat Anti Nyamuk Oles Merek Autan Dengan Merek Soffell Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, Volume 3. Nomor 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

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

### **Website**

- Amrikasari, Risa. 2019. Jakarta. Diakses Tanggal 25 Juli 2019. Pelindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia, Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5941f01d7fa0e/pelindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>.
- Fathlurachman. 2017. Jakarta. Diakses Tanggal 9 Juli 2019. *9 Kriteria Merek Terkenal Yang Digunakan Di Indonesia*, Kliklegal, <https://kliklegal.com/9-kriteria-merek-terkenal-yang-digunakan-di-indonesia/>
- Group, Enesis. 2015. Jakarta. Diakses Tanggal 21 Juli 2019. *Penghargaan*, Enesis, [https://enesis.com/our-company/awards/?\\_brand=Soffell](https://enesis.com/our-company/awards/?_brand=Soffell).
- Hasanah, Sovia. 2019. Jakarta. Diakses Tanggal 17 Juli 2019. *Penegakan Hukum Perdagangan Barang-barang 'KW'*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522464e40449c/penegakan-hukum-perdagangan-barang-/>.
- Portal Informasi Hak Kekayaan Intelektual, 2014. Jakarta. Diakses Tanggal 24 Juni 2016. Merek, HKI, <http://www.hki.co.id/merek.html>.