

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK  
TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**Syaiful Bahri<sup>1</sup>, Abdul Rokhim<sup>2</sup>, Ahmad Syaifudin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya hak kekayaan intelektual Merek yang harus dilindungi dan harus didaftarkan. Isu hukum penelitian ini yaitu 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif Merek diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pendaftaran, Merek

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the need for trademark intellectual property rights that must be protected and must be registered. The legal issues of this research are 1). What is the form of legal protection for unregistered trademark owners based on Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? 2. What are the legal consequences for the owner of a mark that is not registered under Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? This research method is a normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials uses descriptive qualitative analysis. Forms of Legal Protection for Unregistered Mark Owners. Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications there are 2 (two) namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive Protection is protection before a crime or law violation occurs against well-known marks and marks. Preventive legal protection for Marks is regulated in the Trademark Law & Geographical Indications, namely by registering a Mark.*

**Keywords:** Legal Protection, Registered, Merk

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang serba menggunakan teknologi dan informasi dimana keduanya selalu menjadi pilihan seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, merek menjadi salah satu yang memiliki peranan penting yang sangat memerlukan pengaturan lebih untuk menyesuaikan dan regulasi-regulasi yang menjamin untuk memadai, berdasarkan pertimbangan pengalaman melaksanakan administrasi merek.

Undang-Undang merek yang baru bermaksud untuk melindungi merek yang sah menurut Undang-Undang dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini yang di maksud merek yang sah adalah merek yang sudah terdaftar, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek, menyatakan bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum hanyalah merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum tersebut hanya berlaku selama sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, sangatlah diperlukan dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu pengaturan tentang merek haruslah memadai guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Indikasi Dan Geografis (UU MIG).

Pembaruan terkait pengaturan hak atas merek di Indonesia terus berlangsung demi mengikuti perkembangan zaman, yang terbaru adalah UU Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Yang menarik dari perubahan undang-undang merek yang terbaru adalah perluasan mengenai jenis atau tipe merek yang pada UU MIG mengenai suara sebagai salah satu isu yang dibawa pada agenda *Singapore Treaty the Law of Trademark* dimana suara dan bau menjadi objek dari hak merek.

Prinsip pendaftaran hak merek di Indonesia saat ini yang diatur dalam UU MIG tetap menganut prinsip pendaftaran pertama sebagai pihak yang diakui sebagai hak pemegang merek. Hal ini membuktikan bahwa baik para ahli maupun sarjana di Indonesia telah sepakat bahwa mekanisme pendaftaran pertama lebih memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat dari pada prinsip pemakai pertama. Dalam penerapannya memang pemakaian prinsip pendaftar pertama lebih mudah dalam pemberian hak atas merek dan juga pada pembuktian ketika terjadi sengketa di pengadilan.

Dalam hal ini pemeriksaan Substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan telah memenuhi syarat secara administratif. Setelah masa pengumuman permohonan selesai dilakukanlah pemeriksaan secara substantif mengenai UU MIG, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dilakukan dengan tujuan agar bisa lebih lebih cepat mengetahui diterima atau ditolaknya permohonan tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftarkan, dengan jangka waktu selama tiga bulan sebelum pengumuman dilaksanakan, jangka waktu ini lebih singkat dari jangka waktu pengumuman “Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>4</sup>

Dalam UU MIG selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa diatur juga Perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu itu tanda yang menunjukkan asal daerah barang karena faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau faktor kombinasi antara keduanya, hal ini memberikan ciri khas dan kualitas pada hasil barang tertentu. Selain itu diatur juga mengenai indikasi asal dari mana barang itu dibuat, kombinasi ini bersifat relatif tetap dan sangat melekat pada daerah bersangkutan. Indikasi asal ini meliputi pula barang yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Hal ini berarti bahwa indikasi asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Dengan kata lain, apabila tidak terdaftar pun indikasi asal ini diberi perlindungan. Alasan untuk perlindungan terhadap indikasi asal ini tidak terlepas pula dari memberi perlindungan terhadap produsen dan juga masyarakat konsumen dari barang dan jasa tersebut.<sup>5</sup>

Mengingat merek merupakan bagian penting dari suatu barang atau bahkan sangat melekat pada barang untuk kegiatan perekonomian atau dalam dunia usaha, maka untuk itu penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang merek sangatlah memerlukan badan peradilan khusus, sehingga Pengadilan Niaga diharapkan dapat menyelesaikan sengketa merek dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, sepertinya juga di bidang hak kekayaan intelektual lainnya, penyelesaian masalah sengketa merek melalui peradilan khusus juga dikenal di berbagai negara lainnya seperti Thailand. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis ini pun

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 83.

<sup>5</sup> Prof. Mr. Dr. Sudargo gautama & Rizawanto winata, S.H. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia(Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997, hlm 20

pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud “penetapan sementara pengadilan” untuk melindungi mereknya guna memberi kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. “Dalam Undang-Undang Merek 2001 ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.<sup>6</sup>

Indonesia sendiri, kasus perdagangan barang bajakan dan merek palsu juga marak. Bahkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan pelanggaran hak cipta terburuk oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Tas dengan merek palsu pun dengan mudah bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan besar. Di Jakarta, pusat perdagangan merek palsu berada di mangga Dua dan Glodok. Pemerintah DKI mulai mengambil tindakan untuk masalah ini. Tahun 2013 ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau mengeluarkan Dekrit Gubernur untuk memberi peringatan kepada setiap pusat perbelanjaan agar menghormati hak kekayaan intelektual dengan tidak mengizinkan vendor mereka memperdagangkan barang bajakan.<sup>7</sup>

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak lain<sup>8</sup>, karena merek yang sudah dikenal di masyarakat cepat laku dipasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum.<sup>9</sup> Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Dalam TRIPS (*Trade Related intellectual properties*) disebutkan, bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek.

Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mensyaratkan pencantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Pemalsuan atas merek menjadi kendala perdagangan maupun investasi, dengan demikian Penegakan hukum merek merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WT

---

<sup>6</sup> Ermansya Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 96.

<sup>7</sup> Artikel : Bagaimana Perdagangan Merek Palsu di Indonesia? Tas Merek Palsu viaethicsalarms.files.wordpress.com, diunduh tanggal 20 Mei 2015 jam 13.00 wib

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 218

<sup>9</sup> A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis-Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kansius, Yogyakarta, hlm 69.

Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada Merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (*illegal*). Apabila terjadi pelanggaran Merek pemilik Merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan, terhadap badan hukum atau orang yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Mereknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis dan melakukan penelitian tentang hal yang seringkali terjadi di masyarakat dan merupakan sangkut paut dari UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktriner karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang sudah ada.<sup>10</sup> Penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Karena memiliki nilai ekonomisnya maka suatu karya harus didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum kepada pemegang haknya.

“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

---

<sup>10</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, h. 51

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Salah prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah prinsip pendaftaran. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menganut 2 (dua) asas yaitu *first to file* (konstitutif) dan *first to use* (deklaratif). *First to File* adalah suatu sistem pendaftaran merek konstitutif yang dianut oleh Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara sistem *first to use* (deklaratif), pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *presumption iuris*, yaitu pihak yang Mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan.<sup>11</sup> Menurut sistem deklaratif, pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas Merek. Berdasarkan Yurisprudensi 1 Februari 1932, untuk pertama kalinya memakai Merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa Merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sebelum pihak lawannya memakainya.

Untuk melaksanakan pendaftaran Merek, dalam pendaftarannya suatu Merek terdapat syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar yang dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

Merek tidak dapat didaftar jika;

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis ukuran, macam tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jasa yang sejenisnya;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum;

Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan;
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

---

<sup>11</sup> Nuari Isro Kusuma Dewi, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 88

- d. Indikasi Geografis terdaftar
- 2) Permohonan ditolak merupakan Merek tersebut;
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama yang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera lambing atau symbol atau emblem suatu negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau;

Sebuah Merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak yakni adanya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), Maksudnya tanda yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka Merek itu harus dapat memberikan penentuan atau individualisting pada barang atau jasa yang bersangkutan. Fungsi utama dengan adanya Merek yaitu konsumen akan mengetahui dan membedakan ciri khas dari perusahaan lainya.. Banyak perusahaan-perusahaan yang memakai Merek untuk digunakan sebagai logo atau lambang nama sebagai label. Merek yang sudah terkenal tentu mempunyai *goodwill* yang sangat tinggi dan memiliki nilai ekonomis. Persaingan usaha yang tidak sehat tidak jarang lawan perusahaan memakai Merek yang sudah terkenal untuk kegiatan perdagangan. Akibat dari penggunaan Merek yang sudah ad aini tentu menimbulkan kerugian bagi pemilik Merek yang sudah terkenal, karena merasa hasil Mereknya dipakai oleh perusahaan lain.

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum terlebih dahulu dijelaskan mengenai konsep atau teori perlindungan hukum. Dalam tahapan perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan atau badan hukum dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu<sup>13</sup> : Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo,2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 59

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 2.

hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>14</sup> Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>15</sup> Pengaturan merek tidak terdaftar diatur pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Adapun yang dimaksud dengan pemilik merek tidak terdaftar adalah Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis; Pada penjelasan Pasal 76 ayat (1) yang dimaksud dengan “pemilik merek tidak terdaftar “ antara lain pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Maksud dari itikad tidak baik sendiri yang merupakan segala tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik, maka tindakan seseorang yang mendaftarkan merek yang digunakan oleh pihak lain namun merek tersebut belum didaftarkan tanpa melalui izin dari pengguna terlebih dahulu adalah termasuk kedalam kategori tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Fungsi dari mendaftarkan merek adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang telah mengetahui fungsi itu, akan tetapi tidak mengetahui mekanisme guna mendapatkan perlindungan hak atas merek karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Padahal, kelalaian seseorang untuk mendaftarkan sebuah merek, bisa berakibat diklaim ataupun didahului oleh pihak lainnya yang lebih paham tentang merek dalam melakukan pendaftaran terhadap merek yang sama ataupun mirip untuk produk barang ataupun jasa sejenis, sehingga seseorang bisa kehilangan hak untuk memakai mereknya sendiri yang sebenarnya telah lebih dulu digunakan.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi;<sup>16</sup>

- a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi;
  1. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan dalam advertensi atau promosi;

---

<sup>14</sup> Fitria Dewi Navisa, 2019, Internal Legal Protection Provided for Investors Participating, The International Institute for Science, technology and Education (IISTE) Vol. 9 No. 10

<sup>15</sup> Fitria Dewi Navisa, 2018, Asuransi Investasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Direct Investment Dari Risiko Politik

<sup>16</sup> Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia*, Jurnal Opini Juris, Vol. 19 Januari-April 2016

2. Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultur, dan sentuhan keakraban;
- b. Melindungi hak eksklusif yang mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan meliputi;
  1. Memasarkan barang atau jasa dalam perlindungan nasional, regional, dan global; dan
  2. Menyiapkan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

Bentuk perlindungan hukum represif kepada merek yang tidak terdaftar, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat suatu mekanisme upaya hukum terhadap merek yang tidak terdaftar apabila terdapat tindakan-tindakan yang termaktub pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk upaya hukum yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan syarat pemilik merek tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri.<sup>17</sup>

Pembatalan merek sendiri merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi dasar absolut (*absolute grounds*) ataupun dasar relatif (*relative grounds*).

Apabila melihat pada ada atau timbulnya kerugian yang terjadi atas perbuatan tersebut, maka dapat dikategorikan bahwasanya tindakan pendaftaran yang dilandasi dengan itikad tidak baik merupakan sebuah bentuk perbuatan melanggar hukum sehingga pihak yang dirugikan yakni pemilik merek yang seharusnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dalil perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 BW.

Model Perlindungan Hukum Gabungan sebagai Pencegahan Tindakan Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik Tujuan sebenarnya dari penggunaan prinsip pendftar pertama adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha, namun penggunaan sistem pendftar pertama juga tidak menutup kemungkinan atas potensi penyalahgunaan hak tersebut melalui penggunaan celah hukum dalam sistem pendaftaran merek konstitutif.

---

<sup>17</sup> Muhammad Amar Abdullah, Op.Cit,

Apabila dibandingkan dengan sistem pemakai pertama atau first to use pendaftaran suatu merek hanya memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang atas nama siapa suatu merek itu didaftarkan dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama di Indonesia dan karenanya pemilik dari merek yang bersangkutan. Akan tetapi apabila pihak lain dapat membuktikan hak yang lebih kuat, maka hak pendaftar. Sebagai contoh kasus Merek terkenal yang tidak terdaftar. Namun merek tersebut telah dipakai oleh pihak lain yaitu sengketa merek Tancho. Para pihak yang berperkara antara PT. Tancho Indonesia Co. Ltd (Sebagai Penggugat) melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno) (Sebagai Tergugat 1).

Adapun ringkasan kasus pada perkara a quo yakni Tanchio Kabushiki (Tanco Co. Ltd) yang berkedudukan di Osaka Jepang adalah pemilik dan pemakai dari nama dagang merek “Tancho” yang terdiri dari huruf kanji dan gambar burung Bango dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetik yang telah didaftarkan sejak tahun 1961 di Filipina, Singapura, dan Hongkong dan sejak tahun 1961 barang-barang keluaran Tancino Co. Ltd , tersebut dikenal di Indonesia karena beberapa pedagang di Indonesia Tancho Co. Ltd, tersebut mengadakan Joint Venture dengan N. V. The City Factory di Jakarta sehingga terbentuklah “PT, Tancho Indonesia Co. Ltd. Melalui surat Permohonan tanggal 16 November 1970 No. 0555/Tancho/XI/71 Penggugat asli telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Paten tetapi ditolak secara lisan, karena tergugat telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu sejak tahun 1965.

Berdasarkan uraian kasus diatas, Hakim Kasasi memberikan pertimbangannya hukum (*legal reasoning*) yang pada pokoknya;

- a. Bahwa penggunaan Merek Tancho oleh Tergugat oleh Tergugat dalam kasasi dilakukan secara menyesatkan dan merugikan masyarakat Indonesia, karena kata-kata Firma Tancho Tokyo Osko Company atas barang-barang produksi tergugat menimbulkan kesan bahwa produk-produknya adalah asli perbuatan Jepang, sehingga perbuatan tergugat dalam kasasi sudah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 2 bulan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada perkara pidana No. 2145/Pid/1966, karena melakukan Tindak Pidana Penipuan, karena menggunakan merek Tancho palsu sehingga masyarakat khususnya para pedagang dan konsumen yang menjadi saksi dalam perkara tersebut merasa tertipu karena barang-barang produksi tergugat dalam buatan Jepang;
- b. Bahwa anggapan Pengadilan Negeri priori bahwa apabila suatu merek terkenal diluar negeri serta terdaftar di berbagai negara yang sekalipun beredar di Indonesia, hukum

Indonesia tidak melindunginya adalah tidak benar sama sekali, karena soal pemakai pertama atas merek di Indonesia menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tidak ada disebut suatu keharusan untuk mendaftarkan merek melainkan hanya diberikan perlindungan hukum apabila sudah terdaftar;

- c. Menimbang bahwa sesuai dengan maksud amanat undang-undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak layak ramai tersebut maka perkataan “pemakai” pertama di Indonesia harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur dan beritikad baik sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang buruk;
- d. Bahwa dalam perkara ini itikad buruk untuk meniru merek kepunyaan orang lain itu nampak secara jelas sekali karena di samping kedua merek itu mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, dalam merek tergugat dicantumkan kata-kata “Trademark Tokyo Osaka Co” hal mana menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan Indonesia, sedangkan Penggugat untuk asal justru tidak mencantumkan hal tersebut pada merek-mereknya;

Adapun putusan perkara a quo sebagai berikut:

Memutuskan

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi PT. Tuncho Indonesia Co.Ltd, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 1973 No. 52/1972 G;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 1972 No. 521/1971 dan No. 53/1972 G;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus tersendiri perkara No, 53/1972 G;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama di Indonesia dari nama/merek dagang tersebut di Indonesia;
3. Membatalkan pendaftaran merek-merek dagang atas nama Tergugat;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Pada perkara a quo masih dalam Undang-Undang 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, belum menjadi Undang-Undang Merek dan Indikasi

Geografis, Namun pada perkara a quo, mereknya sudah terkenal di luar negeri akan tetapi Ketika mereknya didaftarkan di Indonesia ditolak karena sudah ada pihak lain yang mendaftarkan. Pada putusan kasasi diatas, Tergugat tidak mempunyai itikad baik saat mendaftarkan mereknya, karena memakai merek yang sudah terkenal seakan-akan produknya dari perusahaan jepang dan menimbulkan kesesatan dan kerugian bagi konsumen untuk membelinya.

Berdasarkan kasus diatas, Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis memberikan perlindungan hukum represif ketika terjadi timbul suatu sengketa dengan mengajukan gugatan pembatalan merek milik terdaftar. Hal ini diatur pada Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) dan (2);

Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis;

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;
- (2) Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri;
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar;

Pasal 77 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum

## **2. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftar di Dalam Daftar Umum Merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang terdaftar mempunyai hak atas Merek yang dapat dinikmati. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pengertian hak atas Merek. “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk untuk menggunakannya”.

Sementara yang dimaksud dengan “pemilik merek tidak terdaftar “ antara lain pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Maksud dari itikad tidak baik sendiri yang merupakan segala tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik, maka tindakan seseorang yang mendaftarkan merek yang digunakan oleh pihak lain namun merek tersebut belum didaftarkan tanpa melalui izin dari pengguna terlebih dahulu adalah termasuk kedalam kategori tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik.

Dengan tidak didaftarkannya suatu Merek, maka Merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Merek yang sudah terdaftar hanya dapat digunakan (dipakai, diperbanyak, diperjualbelikan ataupun pemakaian lainnya) oleh si pemilik Merek yang terdaftar ataupun pihak lain atas izin berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar tersebut lisensi.

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 yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena belum terdaftar Mereknya. Akibat hukum yang timbul jika suatu Merek tidak didaftarkan yaitu Pemegang Merek tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada. Sehingga nama Pemegang Merek juga dianggap tidak pernah ada, karena Merek tersebut tidak didaftarkan.

Terdapatnya perubahan sistem pendaftaran yang dianut Indonesia dari yang awalnya menganut “sistem deklaratif” menjadi “sistem konstitutif” yang mulai diimplementasikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 terkait Merek, dinilai lebih memiliki kepastian hukum. Merek yang telah dilakukan pendaftaran akan memiliki perlindungan hukum semenjak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Namun hal ini menyebabkan tidak ada perlindungan bagi merek yang tidak terdaftar dikarenakan diwajibkannya pendaftaran agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Namun nyatanya penerapan sistem konstitutif hanya akan menimbulkan itikad tidak baik, hal tersebut benar-benar bertolak belakang terhadap tujuan hukum sendiri, yang mana hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban, keseimbangan serta tatanan masyarakat yang tertib. Melalui terciptanya ketertiban pada masyarakat diharapkan

kepentingan manusia akan terlindungi. Guna mencapai tujuan itu, hukum memiliki tugas untuk melakukan pembagian hak maupun kewajiban antar perorangan dari dalam masyarakat, melakukan pembagian wewenang maupun melakukan pengaturan terkait cara memecahkan permasalahan hukum dan memelihara kepastian hukum.<sup>18</sup>

Suatu Merek yang tidak terdaftar juga menimbulkan sengketa antara pemilik pertama asli dengan pengguna Merek yang tanpa hak. Pada umumnya sengketa yang sering terjadi terkait dengan pelanggaran Merek dalam praktik hukum dibedakan menjadi tiga jenis pelanggaran yaitu pendaftaran tanpa hak, pendaftaran tanpa hak disertai pemakaian dan pemakaian tanpa hak:<sup>19</sup>

a. Pelanggaran tanpa hak

Jenis pelanggaran Merek seperti ini adalah yang paling umum menerapkan sistem deklaratif. Pendaftaran tanpa hak ini dilakukan dengan mendaftarkan Merek-merek yang sama dengan Merek-merek yang ada di luar negeri baik secara Sebagian maupun secara keseluruhan, tertanam Merek-merek ternama yang kemudian diperdagangkan;

b. Pendaftaran Merek tanpa hak disertai pemakaian

Jenis pelanggaran ini berdampak sangat negatif dan memiliki sifat yang sangat besar. Selain mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai Merek terkenal tersebut untuk dicantumkan pada Merek-merek mereka. Barang-barang yang dihasilkan oleh mereka ini sangat jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan Merek aslinya.

c. Pelanggaran Merek tanpa hak

Pemakaian tanpa hak ini berdampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian oleh pihak lain khususnya Merek terkenal, hamper sama dengan kedua jenis pelanggaran diatas, namun perbedaannya terletak dalam pemakaian tanpa hak ini, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Pemakaian tanpa hak ini sering disebut dengan pemalsuan.

Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sanksi pidana mengenai penggunaan Merek terdaftar tanpa hak yang sah (pengguna Merek bukan pemilik/pemegang Merek atau pemegang lisensi Merek), sebagai berikut;

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 90

<sup>19</sup> Ivan Rajiv Yanatoro, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 40

yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

- b. Setiap orang yang secara melawan hukum menggunakan merek yang pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- c. 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 atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek yang beiktikad baik Melalui DJKI. Bentuk perlindungan preventif kepada merek yang tidak terdaftar yakni pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif seperti mengajukan gugatan perdata pembatalan merek itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum represif kepada merek yang tidak terdaftar, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat suatu mekanisme upaya hukum terhadap merek yang tidak terdaftar apabila terdapat tindakan-tindakan yang termaktub pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk upaya hukum yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan syarat pemilik merek tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri.
2. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil

Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada. Sehingga nama Pemegang Merek juga dianggap tidak pernah ada, karena Merek tersebut tidak didaftarkan. Selain itu, Merek yang tidak didaftarkan akan menimbulkan sengketa Merek atau pelanggaran Merek yang nantinya akan terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan Dan  
Perniagaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

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

### **Buku**

AbdulKadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan  
Intelektual Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis-Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi  
Luhur*, Kansius, Yogyakarta,

Ermansya Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Fitria Dewi Navisa, 2018, *Asuransi Investasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum  
Terhadap Investor Direct Investment Dari Risiko Politik*

-----, 2019, *Internal Legal Protection Provided for Investors  
Participating, The International Institute for Science, technology and Education  
(IISTE) Vol. 9 No. 10*

Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti,

Sudikno Mertokusomo, 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar  
Grafika

Philpus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2022 , 5985-6001

**JURNAL**

Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia*, Jurnal Opini Juris, Vol. 19 Januari-April 2016

**SKRIPSI**

Nuari Isro Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Ivan Rajiv Yanatoro, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta