



Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Merek

Susanty Febriyanti
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail : doseno2413@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 10 September 2025, Revision: 26 Oktober 2025, Accepted: 7 November 2025

Abstract

Brands are a crucial part of the world of commerce. Brands help consumers recognize a manufacturer's products. They serve as a means of identifying the origin of the goods or services they produce. For eyeglass manufacturers, brands serve as a guarantee of the value of their products, particularly regarding product quality. Traders use brands to promote their merchandise and expand their market. For consumers, brands are essential in making informed product choices. It's unimaginable that a product without a brand would be unknown to consumers. Registration of a brand determines the legal relationship between a person or legal entity and a brand as a matter of legal protection for the intellectual property rights of that person or legal entity. The legal relationship between a person and a brand is included in the legal relationship of a person's intellectual property rights which must be protected by the state by providing legal protection to protect a person's rights. Public awareness, both individuals and legal entities, to apply for trademark registration used in goods and or services is increasing from year to year. The increase in applications for trademark registration used in goods and or services is related to the rapid development of economic activities and the high level of business competition among business actors. The very rapid progress of information technology and transportation in the era of globalization allows goods or services produced and marketed in one country, within a short period of time, to be marketed in other countries. By using internet media, marketing of goods or services no longer recognizes time and country boundaries.

Keywords: Brand, Legal Protection, Business Actors

Abstrak

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Pendaftaran terhadap suatu merek menentukan sebuah hukum seseorang atau badan hukum dengan suatu merek sebagai suatu hal yang menjadi sebuah perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual seseorang atau badan hukum tersebut. Hubungan Hukum seseorang dengan merek termasuk dalam sebuah hubungan hukum hak atas kekayaan intelektual seseorang yang wajib dilindungi oleh negara dengan melakukan sebuah pemberian perlindungan hukum untuk melindungi hak seseorang. Kesadaran masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengajukan

permohonan pendaftaran merek dagang yang digunakan dalam produk barang dan atau jasa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan permohonan pendaftaran merek yang digunakan pada barang dan atau jasa berkaitan dengan pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan usaha yang tinggi diantara para pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi memungkinkan barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan di suatu negara, dalam rentang waktu yang tidak lama dapat dipasarkan di negara lain. Dengan menggunakan media internet, pemasaran barang atau jasa tidak lagi mengenal batasan waktu dan negara.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha

PENDAHULUAN

Dalam perdagangan sebagai rutinitas kegiatan ekonomi Masyarakat, persoalan merek mempunyai arti yang penting untuk memudahkan penawaran atau pembelian barang dan jasa. Merek merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu bisnis, dengan adanya suatu merek, konsumen dapat lebih mudah membedakan produk. Konsumen akan lebih percaya serta yakin terhadap produk yang memiliki merek. Maka dari itu merek sangat penting bagi suatu perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan bercitra baik di masyarakat luas. Perdagangan barang dan jasa yang memiliki merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran barang dan jasa. Masalah Merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada 11 Oktober 1961, selanjutnya dapat disebut UU Merek 1961, menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda Tahun 1912 tentang Hak Milik Perindustrian, yaitu Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912, S 1912 No. 545 jo. 1913-214 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, bagi pemilik Merek agar dapat

dilindungi haknya tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Sebagai dasar hak atas Merek ditentukan atas dasar pemakaian pertama kali, sedangkan pihak yang mendaftar hanya menimbulkan anggapan, bahwa ia sebagai pemakai pertama kali, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya (Endang Purwaningsih, 2003 : 367). Sistem ini dikenal dengan Sistem Deklaratif atau sistem "*first to use*". Terhadap pemilik Merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang menganggap sebagai pemakai pertama kali sekalipun tidak terdaftar (Hartono Projomardojo, 1978 : 21).

Pendaftaran dengan sistem Deklaratif ini dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa Merek, karena sistem ini sangat potensial terjadi pembajakan terhadap Merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi atau Merek yang sudah terkenal. Di samping itu, telah cukup banyak praktisi dan pengamat hukum Merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan karena dengan Sistem Pendaftaran Deklaratif atau "*first to use principle*" kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap Merek yang

dipermasalahkan (Yoshiro Sumida dan Insan Budi Maulana, 1994 : 20).

Dengan demikian dalam sistem deklaratif ini apabila terjadi sengketa tidak mudah pembuktianya tentang siapa sebenarnya yang pertama kali memakai Merek guna menentukan siapa yang benar-benar berhak. Seorang pemilik Merek yang tidak mendaftarkan mereknya, harus menyediakan bukti-bukti tentang pemakaian mereknya dengan berbagai surat-surat atau kesaksian lain yang tidak mudah untuk dikumpulkan atau disajikan (Sudargo Gautama, 1989 : 20).

Perkembangan bisnis dan industri perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi sebuah arena persaingan yang sangat kompetitif. Meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, membuat peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan pemakaian merek yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya (pemilik terdaftar) (Harsono Adisumarto, 1990 : 59). Persaingan curang diartikan sebagai tindakan usaha perseorangan atau suatu badan untuk memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur (David Young, 1994 : 1). Ketatnya persaingan bisnis memicu adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, sehingga pendaftaran merek menjadi jalan utama yang sangat dianjurkan sebagai sarana perlindungan bagi pelaku usaha di era ini (Darmadi Durianto, 2001 : 1).

Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file* (Khoirul Hidayah, 2017 : 54). Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut telah didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Direktorat Kekayaan Intelektual (DKJI). Apabila pihak perorangan atau perusahaan memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka orang atau perusahaan tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

Merek juga memiliki fungsi yang dianggap sangat strategis dan sangat penting dalam perdagangan karena tidak hanya digunakan sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya, namun juga berfungsi sebagai salah satu aset perusahaan dalam perindustrian yang tidak ternilai, terutama untuk merek-merek yang telah memiliki predikat merek terkenal (*well-known marks*). Merek juga sangat penting dalam dunia pemasaran dan periklanan kerena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa dengan merek tertentu sehingga sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial (Khoirul Hidayah, 2017 : 54). Apabila sebuah perusahaan pesaing menggunakan merek perusahaan lain, maka konsumen akan merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah

(Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, 2021).

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam bisnis modern, suatu bisnis tidak dapat terlepas dari Merek Dagang atau jasa karena Merek adalah identitas dari produk yang diperdagangkan. Sebagai identitas Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan.

Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file* (Hidayah, 2017). Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham dan dalam hal ini terdapat di Derektorat Kekayaan Intelektual. Disisi lain, identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Sedangkan Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi,

qualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Pemilik merek yang belum atau tidak mendaftarkan hak atas merek apabila nantinya terjadi aktivitas yang menyebabkan kerugian, pemilik merek tidak bisa menempuh jalur hukum dalam mengakhiri sengketa pelanggaran atas merek karena tidak terbukti secara sah sebagai pemilik merek dan tidak tercatat pada Ditjen HKI. Apabila penemu merek pertama kali tidak segera melakukan pendaftaran merek kepada Ditjen HKI, maka pihak yang lain bisa melakukan pendaftaran merek menggunakan identitas atau label serupa dan mendapatkan perlindungan hukum yang sah oleh Negara, sehingga penemu pertama akan sangat dirugikan dengan kejadian tersebut namun tidak bisa melaksanakan tindakan hukum karena terbukti tidak memiliki sertifikat resmi, hal ini karena belum melakukan pendaftaran merek.

Apabila terdapat pihak yang membuat pelanggaran merek dapat menimbulkan akibat hukum, pihak pelanggar akan diberikan sanksi sebab memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketetapan pidana merek yang termuat pada rumusan "Pasal 100 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap orang yang dengan maksud menyamai maupun memakai merek tercatat milik orang lain baik itu berupa barang maupun jasa yang dihasilkan maupun diperjualbelikan akan dikenai sanksi yaitu berupa tunutan pidana kurungan selambat-lambatnya ataupun paling lambat 4 (empat) tahun dan didenda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Selain itu dalam ranah

perdata, bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak merek bisa dituntut ganti rugi karena telah terbukti secara melawan hukum memakai hak merek pihak lain tanpa memperoleh izin atau kesepakatan pemilik merek tercatat berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa tiap orang yang terbukti melanggungkan kegiatan menentang hukum di haruskan mengadakan ganti rugi dari apa yang muncul berdasarkan kelalaian ataupun kejahatan yang dilakukan.¹⁶

Dengan adanya perlindungan terhadap merek menunjukan bahwa Negara berkewajiban menegakan hukum merek. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan. Dengan adanya perlindungan merek akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari adanya hukum merek. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang terdaftar yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metodologi yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan

Kepemilikan Hak Atas Merek. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pendaftaran Merek

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam undang-undang merek, khususnya terkait dengan kepastian hukum yang pada awalnya menganut sistem deklaratif atau *first to use*. Sistem *first to use* lebih menekankan kepada pengguna pertama, sehingga siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas merek tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendaftaran merek tidak bersifat wajib sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek (Andre Asmara, 2019 : 187).

Tujuan pendaftaran merek hanya untuk menunjukkan bahwa pendaftar merek adalah pengguna pertama merek tersebut. Perubahan dilakukan karena pemerintah merasa sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah atau kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Barulah setelah adanya perubahan pada undang-undang merek, hingga saat ini Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to*

file. Sistem baru tersebut memandang bahwa pendaftaran hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan menyetujui bentuk pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya untuk diberikan kepada pihak lain yang mengajukan barang/jasa sejenis (Sudaryat, 2010 : 68).

Sistem konstitutif atau *first to file* memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sistem deklaratif atau *first to use*, dimana sistem *first to file* memberikan perlindungan hukum pada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik kepada kantor pendaftaran merek, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Namun penerapan sistem *first to file* di Indonesia saat ini belum berjalan efektif, dikarenakan prinsip tersebut membuka peluang pembajakan merek. Permasalahan yang mungkin terjadi pada prinsip ini adalah setelah adanya pendaftar pertama, dimana sangat dimungkinkan muncul pendaftar lain yang memiliki kepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar tersebut benar-benar menggunakan barang tersebut. Dalam hal ini, pendaftar berikutnya (pengguna merek dagang sebenarnya) harus setuju dengan pendaftar pertama bahwa pendaftar pertama siap untuk mengalihkan merek dagang ke pendaftar berikutnya. Masalah seperti itulah yang kemudian menjadi masalah utama dalam sistem pendaftaran konstitutif atau *first to file*. Melihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis

menyatakan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, logo, nama, susunan angka dan warna, berbentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai perpanjangan merek diatur dalam Pasal 35,36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara umum langkah-langkah pendaftaran merek dari pemohon adalah sebagai berikut :

1. Penelusuran merek

Penelusuran merupakan langkah awal pemohon untuk melihat merek yang akan didaftarkan tersebut telah terdaftar dan dimiliki oleh pihak lain atau belum. Dalam tahap ini pemohon dapat melakukan penelusuran melalui laman resmi DJKI. Selain melakukan secara mandiri melalui laman resmi tersebut di atas pemohon dapat mengirimkan surat pertanyaan pendahuluan ke kantor DJKI dengan

- membayar tarif yang telah ditetapkan per merek per kelas.
2. Klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran merek
- Sistem klasifikasi barang dan jasa merupakan suatu sistem pengelompokan secara Internasional yang dikeluarkan oleh WIPO melalui International Bureau untuk membedakan jenis barang dan jasa pada setiap permohonan merek.
3. Permohonan pendaftaran merek
- Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada menteri baik secara elektronik (selanjutnya disebut online) maupun nonelektronik (selanjutnya disebut manual). Permohonan secara online dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu, sedangkan permohonan secara manual dapat dilakukan melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat. Permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon sendiri maupun kuasanya. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau disebut Konsultan KI (Pasal 1 butir 13 dan 14 UU Merek dan Indikasi Geografis). Selain diajukan secara manual, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara online, hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik.
4. Prosedur permohonan pendaftaran merek

- Adapun langkah-langkah permohonan pendaftaran merek secara online secara garis besar sebagai berikut:
- Pemohon mengirimkan alamat email pemohon kepada DJKI untuk mendapatkan akun pendaftaran.
 - Pemohon membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan. Adapun besaran tarif yang harus dibayarkan dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.
 - Setelah membayar biaya, pemohon akan mendapatkan kode billing (kode identifikasi) pembayaran.
 - Melalui laman resmi: <https://merek.dgip.go.id> pemohon mengisi formulir elektronik.
5. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM)
- Apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam BRM selama 2 (dua) bulan. BRM dapat diakses melalui tautan DJKI Keberatan pada saat Pengumuman. Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak/pihak lain dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang sedang diumumkan tersebut dengan dikenai biaya. Biaya permohonan keberatan dapat dilihat pada laman resmi DJKI.
6. Pemeriksaan substantif merek

Tahapan permohonan merek setelah pemeriksaan formalitas dan publikasi atau pengumuman, adalah pemeriksaan substantif. Menurut Pasal 23 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek”. Yang dimaksud dengan Pemeriksa, sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 12 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.”

7. Penerbitan sertifikat merek

Apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dan dinyatakan didaftar, selanjutnya permohonan pendaftaran merek tersebut resmi terdaftar dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap sertifikat merek tersebut selanjutnya akan langsung dikirim ke alamat pemohon sesuai yang tertera pada formulir permohonan pendaftaran merek. Merek yang sudah terdaftar diumumkan dalam BRM dan tercatat dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal alamat tidak ditemukan, maka dokumen sertifikat merek tersebut akan dikembalikan ke kantor DJKI.

Mendaftarkan merek berarti pemilik merek akan mendapatkan hak

husus atau eksklusif untuk menggunakan merek tersebut.

Upaya Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Merek

Perkembangan perekonomian maupun bidang perindustrian di dunia berjalan sangat cepat, dan perdagangan bebas serta majunya suatu teknologi, telekomunikasi dan suatu informasi sangat terlihat jelas. Hal tersebut telah mempercepat mobilitas transaksi barang atau jasa yang tersedia dengan banyak variasi, baik itu dari dalam negeri maupun barang dari luar negeri. Persaingan yang sangat ketat antara perusahaan pada bidang pakaian dengan perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama, baik pada perusahaan lokal maupun dengan perusahaan asing, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, hal tersebut menjadikan persaingan bukan merupakan hal yang dianggap tabu lagi.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan mempunyai maksud supaya barang yang diproduksinya berbeda dengan perusahaan lain di bidang yang sama. 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. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti,

ditiru, serta dibajak. Merek memegang peran besar karena berfungsi untuk mengidentifikasi asal usul dari suatu barang atau jasa (Semaun, S, 2016 : 108). Fungsi dari merek tersendiri yaitu meringankan pembeli untuk mengenali dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan mutu kualitas serta karakternya, umumnya dilihat dari keunikan suatu merek (Permata, R. R., & Utama, B, 2019 : 2).

Penyeleksian suatu barang dan jasa yang beredar umumnya dilihat dari merek itu sendiri. Merek diterapkan dalam dunia perdagangan dan periklanan dikarenakan masyarakat umum cenderung menghubungkan suatu bayangan atau kesan, mutu dan martabat barang atau jasa dengan merek tertentu (Nertivia, N., Villa, O., Lingga, F. T. V., Patros, A., & Hutaikuk, R. H, 2022 : 149-164). Reputasi merek dari suatu barang atau jasa biasanya diiringi dengan kualitas yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Jadi secara tidak langsung, terdapat suatu stereotip yang terletak di suatu barang/jasa dan mempengaruhi konsumen dalam memilihnya. Pemberian merek secara tidak langsung memberikan suatu kepastian terhadap nilai atau kualitas barang dan jasa alias dapat memberikan perlindungan dan *quality assurance* suatu barang dan jasa kepada pembeli. Konsumen akan kebingungan dalam memilih suatu barang atau jasa ketika tidak disertai dengan merek. Maka dari itu, tidak jarang apabila pelaku usaha sering mengutamakan merek di dalam produknya walaupun dalam mempertahankan merek itu sendiri lebih mahal dari aset riil sebuah Perusahaan (Putra, M. D. R., & Disemadi, H. S, 2022 : 297-314).

Alasan hal tersebut dapat terjadi karena semakin baik reputasi sebuah produk, maka semakin baik pula loyalitas konsumen terhadap merek tersebut, begitu juga sebaliknya. Beberapa contoh dari merek tersebut yaitu logo bank-bank besar dan memiliki reputasi baik yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun bahkan mencapai ratusan tahun seperti bank BCA, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya.

Persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat terhindar ketika suatu barang atau jasa telah mendapatkan merek. Dengan munculnya merek suatu barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha dapat didiferensiasikan baik itu secara kualitas, keterjaminan, serta orisinalitas suatu produk. Terkadang, suatu barang atau jasa yang mahal bukan disebabkan oleh biaya produksi atau SDM yang mahal, tetapi disebabkan oleh mereknya. Hal ini yang memperlihatkan bahwa merek adalah hak kekayaan immaterial (Arief, I. T. W, 2019 : 2). Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, upaya hukum yang diberikan undang-undang berupa dalam penyelesaian sengketa merek Adalah :

1. Jalur Litigasi

- a. Gugatan

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum yang "*Eigenrichting*" atau "merasa benar sendiri". Penggugat membutuhkan atau berkepentingan dengan perlindungan hukum, sehingga ia

- mengajukan gugatan ke pengadilan.
- b. Delik Aduan
Delik aduan adalah delik atau kejahatan yang hanya dapat dituntut jika korban mengajukan pengaduan.
- c. Permohonan Penetapan Sementara
Penetapan sementara adalah penetapan pengadilan dalam bentuk penetapan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon atas pelanggaran desain industri, paten, merek, dan hak cipta.
2. Jalur Non-Litigasi
- a. Konsultasi
Konsultasi adalah kegiatan pribadi antara satu pihak (klien) dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau nasihat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Konsultan memberikan pendapat (hukum) hanya atas permintaan klien, setelah itu para pihak membuat keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Nevey Variadi Ariadi, 2012 : 281).
- b. Negosiasi
Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah/perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, bertujuan untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Perjanjian penyelesaian hasil dari negosiasi harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak (Rahmi Yuniarti, 2016 : 563).
- c. Mediasi
Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral untuk sampai pada penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.
- d. Konsiliasi
Consilliation dalam bahasa Inggris berarti penyelesaian suatu sengketa dengan cara perundingan yang melibatkan pihak ketiga (comsolliator) yang netral. Kehadiran konsiliator diharap untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil dari konsiliasi kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan setelah ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa, dimasukkan ke Pengadilan Negeri. Perjanjian tertulis ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak (Marwah M. Diah, 2008 : 118).
- e. Arbitrase
Arbitrase merupakan langkah penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- Selain melalui pengadilan, pelaku usaha atau pemegang hak atas merek dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), dimana dalam hal ini sengketa yang umum ditangani oleh

BAM HKI adalah terkait perjanjian lisensi dan pengalihan hak. Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pemegang hak atas merek memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) maupun tuntutan secara pidana. Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.

PENUTUP

Kesimpulan

Negara Republik Indonesia pada mulanya menggunakan sistem deklaratif (*first to use system*), namun hal tersebut dirubah menjadi sistem konstitutif (*first to file*) yang artinya hukum akan timbul untuk pemohon yang pertama mendaftarkan mereknya, karena hak merek tidak didapatkan secara otomatis. Permohonan pendaftaran merek juga harus diajukan dengan maksud itikad yang baik (*good faith*), Undang-undang hanya melindungi merek yang telah terdaftar saja, baik terhadap merek asing atau merek lokal, terkenal maupun tidak terkenal. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan jika melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana ialah perlindungan hukum yang bersifat represif. Meskipun seseorang mendaftarkan merek untuk pertama kali, belum tentu ia dinyatakan berhak atas merek tersebut, dikarekan jika pihak lain dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik pertama dari merek yang terdaftar

tersebut, maka hak atas merek yang dimiliki oleh pendaftar pertama merek tersebut menjadi batal.

Jika terjadi sengketa mengenai merek, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan atau dengan memanfaatkan penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Merek berfungsi sebagai identitas atau jaminan dari produsen sebagai pemilik bisnis kepada konsumen sebagai pengguna produk tersebut, dengan jaminan bahwa produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, merek juga berperan sebagai alat promosi dalam persaingan bisnis suatu produk. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, terdiri dari berbagai symbol yang membentuk tanda dua dimensi, suara berdimensi, gambar berwarna, atau kombinasi dari simbol-simbol tersebut, yang membedakan produk satu dengan produk lainnya baik dari individu maupun badan hukum dalam kegiatan usaha barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Saran

Dalam praktiknya di Indonesia banyak sekali produk yang meniru atau memakai merek dari produk terkenal dengan jenis yang berbeda. Peniruan suatu merek terhadap merek terkenal ini pasti sangat merugikan untuk para produsen ataupun pemilik merek terkenal tersebut sebab dapat mengganggu ataupun mengurangi nilai dari produk mereka dan serta selaku pemilik atas merek tersebut mereka tidak bisa memegang hak atas hak merek mereka sendiri. Sengketa merek di Indonesia sering terjadi disebabkan karena semakin tingginya tingkat persaingan

usaha. Salah satu pelanggaran merek yang terjadi adalah pelanggaran merek terhadap merek dagang sudah terkenal. Harus diakui, asas itikad baik terasa lebih sulit diaktualisasikan dalam mekanisme pendaftaran merek berdasarkan sistem deklaratif, sebab, sesuai dengan sistem itu, seseorang dapat setiap saat mendeklarasikan diri sebagai pemilik merek tanpa mekanisme kontrol legalitas kepemilikan merek tersebut. Pengalaman Indonesia selama 30 tahun menggunakan sistem deklaratif mencatat banyak sekali deklarasi kepemilikan merek yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Yoshiro Sumida danInsan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1990
- David Young, *Passing off the Law and Practice relating to the Imitation of Goods Bussiness and Professions*, Third Edition, (London: Longman, 1994), mengemukakan “trading must not only be honest but must not even unintentionally be unfair”.
- Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, “Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas
- Perilaku Merek”, (Jakarta: gramedia Utama, 2001)
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Setara Press, Jakarta, 2017
- Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021
- Andre Asmara, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar” (Putusan Mari Nomor: 512K.Pdt.Sus.HKI/2016), *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm.187.
- Sudaryat, “Hak Kekayaan Intelektual”, Oase Media, Bandung, 2010.
- Andi Saputra, “Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta”, <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardinjatuh-ke-orang-jakarta>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pkl. 16.50
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 108-124.
- Permata, R. R., & Utama, B. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi

- Merek Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1)
- Tim Lindsey. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- ertivia, N., Villa, O., Lingga, F. T. V., Patros, A., & Hutaeruk, R. H. (2022). Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 149-164.
- Shahreiza, D. (2011). *Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)*. (Tesis, Universitas Sumatera Utara) Diakses dari <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34138>.
- Wijayanti, R. F., Evelina, T. Y., & Budiarti, L. (2017). Analisis Pengaruh Persepsi Harga Dan Persepsi Kualitas Terhadap Minat Pembelian Produk Private Label. *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 11(2), 161-166.
- Putra, M. D. R., & Disemadi, H. S. (2022). Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 297-314.
- Saidin, O. K. (2004). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, I. T. W. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)*. (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara) Diakses dari <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/378>.
- Nevey Variadi Ariadi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 1, No. 2, 2012
- Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba", *Fiat Justitia Journal of Law*, Vol. 10, Issue 3, 2016
- Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 5, No. 2, 2008.