

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG TERKENAL ASING DI INDONESIA

**Moh. Nafri**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Email : moh.nafri@yahoo.com

### **Abstract**

*"Legal Protection Against Counterfeiting of Foreign Famous Trademarks in Indonesia". The problem under study is how the legal protection against foreign trademark counterfeiting in Indonesia and what are the factors inhibiting the implementation of brand protection against foreign trademark counterfeiting. The research used is normative law research method. The normative legal research approach is to examine the rules relating to research, namely the rules on legal protection against trademark counterfeiting. The results of the study found that legal protection is required for a brand that has obtained a notable predicate protected from imitation or forgery by others. Then the form of legal protection is a preventive and repressive. As for the factors that impede the implementation of the protection of the right of the brand that is the limitations of information to the public (consumer) on the existence of the application for registration of the mark, the difficulties of the holder of the right to foreign famous brand to find the perpetrator of the breach of the brand and the claim of the holder of foreign famous trademark in some respects worsens the reputation of the product because it is considered a problematic product.*

**Keyword :** Legal Protection, Counterfeiting, Foreign Famous Brand.

### **A. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan

yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.<sup>1</sup>

Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan. Melihat kenyataan tersebut, maka berbicara mengenai merek harus dimulai dengan menganalisis rasionalisasi ekonomi dan justifikasi hukum. Dengan kata lain, mengkaji filosofisnya tentang merek perlu dikedepankan dari pada hanya terbatas dari sisi administratifnya, seperti pendaftaran merek, pembatalan merek dan sebagainya. Sungguhpun berbagai peraturan merek telah diterbitkan, pelanggaran merek masih sangat banyak. Kasus peniruan, pembajakan ataupun pendomplengan reputasi (*passing of*), dan hak milik intelektual lainnya.

Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Penggunaan merek dagang dalam pengertian seperti kita kenal dewasa ini mulai berkembang tidak lama setelah dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad XVIII, yang digunakan untuk memberi tanda produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).<sup>2</sup>

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 82

<sup>2</sup>H.M Saifur Rahman, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia* melalui <http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html> diakses tanggal 18 Desember 2017

mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya “bandar” yang siap untuk menerima produk jiplak tersebut. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil *trendi*.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, fungsi merek mengarah sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) bagi produsen atau para pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Di luar negeri merek seringkali digunakan untuk mempertahankan *goodwill* mata konsumen, dan merek itu merupakan simbol yang dapat digunakan pihak pedagang untuk memperluas pasarannya di luar negeri, serta mempertahankan pasaran tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia fungsi merek dipergunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa mengenai paten dan *trademark* di Indonesia memiliki peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.<sup>5</sup>

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat sehingga Indonesia kembali menyempurnakan UU No.14/1997 sehingga terbentuk UU No.20/2016 tentang Merek, selanjutnya disebut dengan UU Merek. Dengan adanya pengaturan merek dalam suatu peraturan perundang-undangan, dimana salah

---

<sup>3</sup>Law Community, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal* melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/> diakses tanggal 18 Desember 2017

<sup>4</sup>H.M Saifur Rahman, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia* melalui <http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html> diakses tanggal 18 Desember 2017

<sup>5</sup>Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung, 1997, hlm 16

satunya adalah mengenai pengertian merek dimaksudkan agar terjadi persamaan persepsi di dalam pelaksanaannya. Merek menurut UU Merek Pasal 1 Angka 1 adalah “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 diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Berdasarkan pengertian merek dari UU Merek, maka dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :

1. Merek yang digunakan sebagai tanda;
2. Merek harus memiliki daya pembeda;
3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda, maka tanda itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek. Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka permohonan mereknya akan ditolak. Berdasarkan pengertian mengenai merek pada Pasal 1 angka 1 UU Merek, dikatakan bahwa merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka jelas disini bahwa suatu produk yang dapat menggunakan merek tidak hanya yang berupa barang saja melainkan juga dikenal adanya merek jasa.

Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>6</sup>

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa

---

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op Cit* hlm 87

dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.

Fakta menunjukkan di Indonesia masih ada praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek, seperti peniruan dan pemalsuan merek-merek terkenal, utamanya merek-merek terkenal asing. Perancang dunia terkenal, Piere Cardin, yang berkunjung ke Indonesia, mengeluh karena banyak produksi barang di sini hanya merupakan tiruan dari merek dagang yang dimilikinya. Dikemukakannya bahwa merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu.

Produk-produk bermerek (*luxrury good*) asli tapi palsu (aspal) seperti baju, celana, jaket dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannyapun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergensi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah.

Merek terkenal asing sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan.<sup>7</sup>

Seperti diketahui, di pasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Misalnya, di samping Piere Cardin untuk barang-barang mode, juga Dior, Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, dan sebagainya. Di toko-toko serbaguna

---

<sup>7</sup> Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm 99

kota-kota besar di Indonesia dengan mudah dapat kita beli kaus kaki dengan merek-merek terkenal ini, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, sekitar Rp 1.000,000 lebih sedikit. Padahal yang asli jelas jauh lebih mahal. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan barang asli.<sup>8</sup>

Barang yang asli Piere Cardin sering kali bukan dibuat di Prancis, melainkan di negara-negara berkembang yang upah buruhnya murah, tetapi dengan sistem lisensi. Pemegang lisensi membayar royalti, dan sebaliknya pemilik memperkenankan dipakainya label merek terkenal itu secara sah. Pemilik merek juga yang mengawasi kualitas produksi yang bersangkutan. Barang-barang ini diproduksi di negara berkembang, misalnya di Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, atau Thailand, tetapi hasil produksinya diekspor kembali ke negara-negara yang sudah maju dengan label asli dan dengan merek-merek dari perancang terkenal ini. Tentunya harganya menjadi jauh lebih mahal karena si pemegang lisensi yang mengekspor barang itu perlu juga membayar royalti kepada pemilik merek, perancang atau pencipta yang terkenal itu.<sup>9</sup>

Peredaran barang palsu, imitasi, kualitas (selanjutnya disebut KW) atau bermutu rendah tidak lepas dari beragam merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen memiliki berbagai macam pilihan tergantung daya beli atau kemampuan konsumen. Banyaknya permintaan konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mau ketinggalan *trend* dan menginginkan memiliki produk-produk ternama atau terkenal namun harganya terjangkau demi menunjang gaya hidup. Tidak jarang para pembelinya datang dari golongan menengah ke atas bahkan kalangan sosialita.

Fenomena yang sedang terjadi di pasar hingga sekarang ini terkait banyak beredarnya barang bermerek terkenal asing (*luxrury good*) tetapi barang yang beredar adalah barang bermerek terkenal asing palsu seperti baju (Zara, Hermes, Polo), tas (Channel, Furla, Gucci, Louis Vuitton, Zara), sandal/sepatu (Nike, Adidas, Converse), jam tangan (Nike, G-Shock, Rolex, Alba, Rip Curl), celana (Wrangler, Hermes), jaket (Adidas, Nike) dan berbagai aksesoris lainnya yang

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 18

<sup>9</sup> *Ibid*

banyak beredar di pasar. Banyaknya peminat pada produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang jauh lebih murah berkisar Rp. 50.000 - Rp. 350.000 dibandingkan dengan harga aslinya yakni yang berkisar Rp. 4.000.000–Rp. 20.000.000 dari setiap penjualan ini pedagang mendapat keuntungan sekitar 50 persen dari modal yang dikeluarkan.

Pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.

Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. “Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya”.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing di Indonesia dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan merek terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia**

Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik

---

<sup>10</sup> Agung Sujatmiko. *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Pro Justitia. 2008. Vol. 26 No.2.

dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.

Di dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya.

Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu.

Termasuk 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 yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Maka jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat dengan meniru atau menggandakan sifat atau wujud sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat yang aslinya.

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Untuk membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan



dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.

Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya.

Membicarakan tentang pengaturan tentang Merek, maka akan dilihat dan dicermati ketentuan perundang-undangan tentang merek, mulai Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.<sup>11</sup>

Konvensi *Paris convention for the Protection of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai HAKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HAKI yang sangat penting karena

---

<sup>11</sup> Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September Agustus, 2000, hal. 349.

meletakkan dasar-dasar perlindungan HAKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HAKI bagi Negara-negara di dunia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah, meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran merek. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang telah terjadi. Upaya Represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana. Selain itu pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan jelas harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi

---

<sup>12</sup> Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 7

pelaku pelanggaran yang diharapkan hal ini dapat menekan tindak pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 100 UU Merek pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan 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.

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.<sup>13</sup>

Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh

---

<sup>13</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm 82

produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.<sup>14</sup>

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Merek Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing**

Sarana dan prasarana yang menunjang tentunya akan mempermudah proses perlindungan hukum guna meminimalisasi/menekan kasus pelanggaran merek. Belum adanya alat untuk memudahkan mengetahui sebuah barang itu asli ataupun palsu menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terkait kasus pelanggaran merek. Saat ini hanya pengakuan dari para pedagang/penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui suatu barang itu asli/palsu, dan terkadang para penjual masih mengelak kalau barang yang mereka jual itu merupakan barang palsu. Sarana pendidikan merupakan faktor yang penting guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait kasus merek. Minimnya tenaga ahli di bidang merek membuat proses pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha menjadi terhambat.

Masyarakat sebagai subyek hukum tentulah memiliki andil yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan hukum. Memunculkan sifat masyarakat yang sadar hukum tentulah merupakan suatu proses yang tidak mudah. Disini masyarakat khususnya Konsumen memiliki peranan yang

---

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 93

sangat penting dalam proses peredaran barang palsu yang diperdagangkan di Pasar.<sup>15</sup>

17 dari 20 masyarakat mengaku mendapatkan manfaat dari adanya barang palsu/barang hasil pelanggaran merek yang diperjual-belikan di Pasar. Mereka yang kebanyakan adalah konsumen yang memiliki ekonomi menengah ke bawah merasa dengan adanya barang palsu yang tentu memiliki harga yang lebih murah di banding barang yang asli, tetap dapat mengikuti gaya hidup masyarakat masa kini yang cenderung berorientasi kepada merek-merek terkenal tanpa mempermasalahkan kualitas barang tersebut. Mereka juga berpendapat dengan memakai barang bermerek terkenal akan menambah kepercayaan diri dalam bergaul/bersosialisasi tanpa mempermasalahkan barang itu palsu ataupun asli. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih mementingkan harga dibanding kualitas suatu barang guna dapat mengikuti *trend* hidup masa kini.<sup>16</sup>

Selain penjelasan singkat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hak merek di atas, berikut beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemegang hak atas merek, yaitu :<sup>17</sup>

1. Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Dimana pengumuman pendaftaran merek hanyalah berlangsung selama 3 bulan, yang tidak diketahui oleh setiap orang meskipun pengumuman itu telah diterbitkan dan kesulitan lainnya menentukan sejak kapan tenggang waktu dihitung. Akibatnya para pemegang hak atas merek terkenal asing terkejut ketika mendaftarkan mereknya karena merek sudah didaftarkan pihak lain.
2. Kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing untuk menemukan pelaku pelanggaran merek. Dimana produk hasil

---

<sup>15</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/34598-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan-pelanggaran.pdf> diakses Tanggal 24 Desember 2017

<sup>16</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/34598-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan-pelanggaran.pdf> diakses Tanggal 24 Desember 2017

<sup>17</sup> Iman Sjahputra, *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik*, Jakarta, 1997, hlm 34

pelanggaran merek terkenal asing diperdagangkan di pasaran dan tidak mencantumkan identitas pembuatnya.

3. Kelemahan internal ini karena kemampuan dari aparat Direktorat Jenderal Merek yang terbatas dari sosio-ekonomis maupun intelektual sehingga merek-merek yang didaftar kemudian dengan merek yang telah didaftar dapat diterima pendaftarannya.
4. Adanya gugatan dari pemegang merek dagang terkenal asing, dalam beberapa hal akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan omset penjualan produk tersebut.

Peran masyarakat sebagai konsumen tentulah sangat penting berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran merek. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan terdapat berbagai respon mengenai kasus pelanggaran merek baik itu berupa respon positif maupun respon negatif yang tentu dipengaruhi dari tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan/sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan dalam bidang merek. Respon positif atau sifat mendukung dari masyarakat adalah sikap/pandangan/pendapat masyarakat bahwa penjualan barang-barang palsu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas dan ditekan peredarannya. Sedangkan respon negatif atau sikap yang menghambat dari masyarakat adalah antara lain: pandangan masyarakat yang menganggap pelanggaran merek adalah suatu hal yang biasa, pelanggaran merek tidak selalu merugikan konsumen, terkadang pelanggaran merek malah menguntungkan konsumen dimana konsumen dapat menggunakan barang-barang bermerek terkenal dengan harga yang murah.

### **C. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum diperlukan agar suatu merek yang sudah memperoleh predikat terkenal terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah, meminimalisir

peluang terjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran merek. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang telah terjadi. Upaya Represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hak merek yaitu keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek, kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing untuk menemukan pelaku pelanggaran merek serta adanya gugatan dari pemegang merek dagang terkenal asing, dalam beberapa hal akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September Agustus, 2000
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Iman Sjahputra, *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik*, Jakarta, 1997
- Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Bandung: PT. Alumni, 2011
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1995

## 2. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/34598-ID-pelaksanaan-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan-pelanggaran.pdf>

H.M Saifur Rahman, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia* melalui <http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html>

Law Community, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal* melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>