

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Kayla Zendy Alfanny Hayfa, Jeane Neltje Saly

Universitas Tarumanagara

Letjen S. Parman St, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta 11440

Telp.: 021-56958744

jeanes@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Brands are an important part of every company so that the products/services offered to consumers become better known thanks to the quality/services provided. Mark registration aims to provide protection and legal certainty so that the mark that has been purchased can no longer be used by other people because it will cause confusion in the community. However, laws that provide protection alone will already be formed, but violations can occur without notification, such as the case between Benny Abednego and PT Dynasti Indomegah. In this study the authors used normative research methods and the nature of the research was descriptive, in addition to supporting the analysis of this case the authors used primary, secondary and tertiary legal materials. In the discussion published by the author that the use of well-known marks is not permitted by the Trademark Law because it is contrary to the contents of the Article which regulates it then the responsibility that should be given by the Directorate General of Intellectual Property Rights has a responsibility to the community, especially to business actors who register their Marks, in order to create legal certainty and protection in accordance with Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

Keywords: Brand, Legal Protection, Responsibility

ABSTRAK

Merek merupakan bagian penting dari setiap perusahaan agar produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen menjadi lebih dikenal berkat kualitas/pelayanan yang diberikan. Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan kepastian hukum agar merek yang sudah didaftarkan tidak lagi dapat dipakai oleh orang lain karena akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun hukum yang memberikan perlindungan saja sudah terbentuk akan tetapi pelanggaran dapat terjadi tanpa pemberitahuan seperti halnya kasus antara Benny Abednego dengan PT Dynasti Indomegah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian secara deskriptif, selain itu guna mendukung analisis dari kasus ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pembahasan yang dituangkan oleh penulis bahwa penggunaan merek terkenal tidak diperbolehkan oleh UU Merek karena hal itu bertentangan dengan isi dari Pasal yang mengaturnya kemudian tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha yang mendaftarkan Mereknya, guna terciptanya kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.¹ Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (exclusive) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek tersebut

mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.² Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan merek terdaftar dan bagaimana tanggung jawab direktorat jenderal hak kekayaan intelektual terhadap penggunaan merek oleh orang lain tanpa itikad baik. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sekarang ini dalam strategi bisnis tidak lagi memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standar yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu merek barang atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Merek dengan nama yang menarik, mudah dikenal dan diingat tentunya

¹ Sulastris, Satino, Yuliana YuliW, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162

² Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177

sangat diminati oleh para produsen agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen.

Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.³ Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh pemalsuan baju merek "Hammer" dilakukan dengan membuat baju dan merek persis dengan produk asli milik "Hammer". Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pembongcengan merek atau pembongcengan reputasi, modus ini dilakukan

dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pembongcengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut. Contoh lainnya adalah pada kasus antara Benny Abednego dan PT. Dynasti Indomegah. Awal mula kasus terjadi yaitu saat Benny Abednego merupakan pemilik sah merek "Imperial" dengan Nomor Pendaftaran IDM000181583 untuk kelas barang 20: Bantal, guling, kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas. Sedangkan PT. Dynasti Indomegah merupakan pemilik sah merek "American Pillo" dengan Nomor Pendaftaran IDM000234108 untuk kelas barang 20: Bantal, guling, kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas dengan nama tipe "Imperial". Namun Benny Abednego menyatakan tindakan PT. Dynasti Indomegah yang memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan kasur pegas/spring bed dengan nama tipe "Imperial" tanpa hak merupakan pelanggaran merek karena telah menyesatkan konsumen, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Benny melalui surat gugatannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN. Niaga Sby.

"Dalam sistem hukum common law, pembongcengan merek (passing off) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (unfair competition), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membongceng atau mendompleng merek miliknya untuk

³ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, "Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku", Oase Media, 2010, Bandung, hal5

mendapatkan keuntungan finansial”.⁴ Sebelum terjadi penggugatan ini, pihak Benny telah melakukan somasi terhadap PT. Dynasti Indomegah pada tahun 2007 namun diabaikan dan PT. Dynasti tetap mempergunakan merek “Imperial” tersebut tanpa hak hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2018 Benny melakukan somasi kedua kalinya terhadap PT. Dynasti Indomegah dan mendapatkan jawaban untuk mengadakan mediasi yang berisikan pihak Benny Abednego meminta PT. Dynasti Indomegah untuk mempertimbangkan untuk tidak menggunakan lagi merek “Imperial” sebagai nama tipe, karena penggunaan merek pihak lain untuk nama tipe telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Merek namun lagi-lagi tidak ada tanggapan serius untuk tidak menggunakan merek “Imperial” dari pihak PT. Dynasti Indomegah. Benny mengklaim bahwa ialah yang mempunyai hak eksklusif sebagai pemilik sah atas merek “Imperial” karena telah 3 kali perpanjang, Benny sebagai pemilik sah merek “Imperial” juga berhak menggunakan sendiri dan/atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek “Imperial” sedangkan pihak PT. Dynasti Indomegah tidak melakukan perizinan terlebih dahulu terhadap Benny. Tindakan PT. Dynasti Indomegah yang menggunakan merek “Imperial” milik penggugat sebagai nama tipe produk merupakan tindakan yang menyesatkan masyarakat dan menjatuhkan citra produk milik Benny Abednego sehingga meminta PT. Dynasti untuk menarik dari peredaran, menghentikan produksi, berhenti memperdagangkan dan mengedarkan produk kasur pegas/spring bed yang menggunakan atau

menyalahgunakan merek “Imperial” milik Benny Abednego.

Bagi merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya, itu saja masih bisa ditiru oleh orang lain apalagi jika merek itu belum didaftarkan. Sehingga apabila ada merek yang sudah terdaftar kemudian muncul merek baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar, kadang-kadang merek yang baru itupun juga terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika terjadi hal yang demikian kemudian pemilik merek yang pertama mengetahui, dia dapat mengajukan gugatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa merek yang baru muncul itu mempunyai persamaan dengan mereknya. Apabila hal itu memang terbukti biasanya perlindungan terhadap hak atas merek terdaftar yang terakhir akan berakhir. Hal tersebut yang mendasari penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Yang Sudah Terdaftar Ditinjau dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**. Kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar dan bagaimana tanggung jawab direktorat jenderal hak kekayaan intelektual terhadap penggunaan merek oleh orang lain tanpa itikad baik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang sudah terdaftar dan mengetahui tanggung jawab direktorat jenderal hak kekayaan intelektual terhadap pendaftaran merek yang sudah terdaftar.

⁴ Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180.

METODE PENELITIAN

Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini dapat dimasukkan kedalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mencari dan menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang ada.

Penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yang dimana sifat ini memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan penghapusan merek pada penelitian ini dengan mengkaji berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Guna membantu penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada saat pembuatan peraturan perundang-undangan dan Putusan-putusan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Merek.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang bersumber dari kajian ilmiah, kajian kepustakaan atau publikasi hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pada penghapusan merek.

Lebih lanjut penelitian ini menggunakan sumber buku, jurnal, serta berita-berita yang membahas seputar permasalahan hukum terkait.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum tambahan yang memberikan penegasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang penulis pakai pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kamus untuk menambah referensi dan wawasan terhadap analisa pada isu yang diangkat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut. Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Karya-karya intelektual tersebut apakah di bidang

ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor. Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari: Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan; dan Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi. HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari

temuan- temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.⁵

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek. Pengertian merek diberbagai negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan Paris Convention. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan: *"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*

⁵ O.K. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 254.

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

Pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda,⁶ hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak

eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan arus dapat memberikan penentuan atau “individuali sering” dari barang yang bersangkutan.⁷ Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek, membedakan pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat:⁸

1. Merek Biasa, disebut juga sebagai “normal mark”, yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.
2. Merek Terkenal, merek terkenal biasa disebut juga sebagai “well known mark”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya, adalah produk Honda, baik sepeda motor maupun mobil, bahkan sampe ada di suatu daerah yang menyebutkan Honda

⁶ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 27.

⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 40.

⁸ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80.

untuk semua merek sepeda motor. Sehingga merek Honda dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (well known mark) karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Merek Termasyhur, sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai "famous mark". Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos.

Fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain.⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (means of trade promotion). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.¹⁰

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.¹¹ Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila: mempunyai fungsi pembeda; merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; bukan menjadi milik umum; dan tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu paling lama 15 hari dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik. Komisi Banding Merek merupakan

⁹ Rachmadi Usman. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 322.

¹⁰ Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya): Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.

¹¹ Ahmadi M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama Bandung, 2004, hlm. 11.

badan khusus yang independen yang berada di lingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.

Penggunaan merek terkenal seperti Imperial yang dimiliki oleh Benny Abednego melawan PT Dynasti Indomegah yang menggunakan merek milik Benny tanpa izin dan itikad baik. Penggunaan merek oleh PT Dynasti Indomegah terhadap merek milik Benny tanpa sepengetahuannya dilakukan untuk melabeli produk atau barang yang diproduksi oleh PT Dynasti Indomegah yaitu terlihat pada produk berupa bantal, kasur/spring bed. Serta masih banyak lagi penggunaan kata “imperial” dalam memperdagangkan produk-produknya. Selain itu upaya yang dilakukan oleh PT Dynasti Indomegah memberikan dampak kebingungan terhadap masyarakat. Karena masyarakat tidak dapat membedakan produk yang dimiliki oleh Benny Abednego dengan PT Indomegah tersebut.

Penggunaan nama “Imperial” sebagai nama tipe produk dalam memperdagangkan produknya yang disematkan secara permanen di produk berupa kasur dari PT Dynasti Indomegah tanpa seizin dari pemilik sahnya yaitu Benny Abednego sebagai pemegang hak eksklusif merek terdaftar

“Imperial” merupakan penggunaan tanpa izin darinya. Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Hak atas Merek yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya dapat menggunakan merek tersebut sendiri, dalam jangka waktu yang ditentukan, atau dapat pula memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya. Pengertian Pasal 1 ayat 5 tersebut ialah PT Dynasti Indomegah justru tidak mengetahui pada awalnya bahwa merek Imperial merupakan merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, dan barulah mengetahui ketika proses sengketa merek antara Benny Abednego berjalan. Jika merujuk pada Pasal 1 ayat 5 tersebut, sudah terang dan jelas bahwa yang dilakukan oleh PT Dynasti Indomegah merupakan perbuatan melawan hukum karena ia menggunakan atau menyematkan nama “Imperial” dalam produknya dan memperdagangkan demi mendapatkan keuntungan.

Selain itu penggunaan merek “Imperial” milik Benny Abednego yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan IDM 000181583 oleh PT Dynasti Indomegah tanpa seizin dari Benny suatu pelanggaran hukum. Dalam kasus ini PT Dynasti Indomegah tanpa hak menggunakan merek “Imperial” sebagai nama tipe dari produk kasurnya, dengan maksud untuk memproduksi dan memperdagangkan produknya tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa

hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sehingga guna melindungi merek “Imperial” dari penggunaan tanpa hak oleh pihak lain khususnya dalam hal ini ialah PT Dynasti Indomegah maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, untuk meminta ganti rugi atau meminta penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan merek “Imperial”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat.

B. Bagaimana Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Oleh Orang Lain Tanpa Itikad Baik

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 menggunakannya. Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip “First to File” yang artinya perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tentang Merek di Indonesia mensyaratkan hal tersebut kepada pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga

sebagai dasar untuk mencegah pihak lain agar tidak menggunakan merek terdaftar secara tidak sah. Berdasarkan konsep pendaftaran merek tersebut maka pemilik merek memperoleh perlindungan hukum tepat saat merek tersebut dinyatakan terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pihak lain yang berupaya untuk mendompleng nama merek terdaftar akan dikenakan sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Konsep pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan prinsip “First to File” apabila ditinjau secara komprehensif terdapat kekosongan hukum. Sebab penerapan prinsip “First to File” yang memberikan hak eksklusif terhadap pendaftar pertama suatu merek berakibat juga terhadap pengguna merek pertama dan pemilik sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Pemilik merek yang sebenarnya dapat tergantikan oleh pihak lain yang telah lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Hal ini berakibat saat pemilik merek yang sebenarnya akan mendaftarkan merek miliknya maka akan terhalang oleh merek terdaftar milik pihak yang telah lebih dahulu mendaftarkan nama merek. Akhirnya hal ini akan merugikan pemilik merek yang telah lebih dahulu menjalankan usaha menggunakan nama merek tersebut.

Dalam kasus antara Benny Abednego dan PT Dynasti Indomegah yang terjadi ketika PT Dynasti Indomegah menggunakan Merek “Imperial” milik Benny yang disematkan

pada produk berupa kasur yang diproduksi oleh PT Dynasti Indomegah merupakan suatu penggunaan merek tanpa hak olehnya. Perbuatan yang dilakukan oleh PT Dynasti Indomegah dengan memproduksi dan memperdagangkan produknya dengan merek "Imperial" yang menempel pada produk kasurnya tersebut memberikan kerugian kepada Benny selaku pemegang Hak Eksklusif Merek "Imperial" yang seharusnya hanya Benny lah yang berhak untuk menggunakan nama tersebut dan PT Dynasti Indomegah tidak memiliki Hak atas penggunaan merek tersebut karena menggunakan tanpa izin dari Benny Abednego.

Dalam perkara ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual semestinya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga atau masyarakat khususnya pada sengketa antara Benny dan PT Dynasti Indomegah. Karena yang dilakukan oleh PT Dynasti Indomegah merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain terutama Benny. Masyarakat juga menjadi kebingungan terhadap produk yang beredar di lapangan, karena terdapat Merek "Imperial" pada produk yang berbeda. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semestinya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga tidak terjadi hal-hal seperti sengketa merek antara Benny dan PT Dynasti Indomegah. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya dalam proses pemeriksaan dan

pendaftaran merek dari pihak yang ingin mengajukan, haruslah melakukan upaya penelusuran terhadap barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran merek tersebut. Kepastian dan Perlindungan Hukum ini diatur dalam Pasal 3 huruf a dan e. Oleh karena itu atas sengketa merek antara Benny dan PT Dynasti Indomegah sudah semestinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab dalam pelayanan dan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditelusuri terlebih dahulu sebelum pada akhirnya melakukan pengesahan terhadap pendaftaran merek tersebut.

KESIMPULAN

Penggunaan Merek terkenal oleh PT Dynasti Indomegah yang tidak memiliki itikad baik terhadap pemilik Merek tersebut yakni Benny Abednego dengan tidak meminta izin atas penggunaan merek pada produk PT Dynasti Indomegah yaitu dicantumkan dalam pelabelan produknya berupa bantal, kasur/spring bed ialah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Dynasti Indomegah dalam hal ini telah menggunakan Merek "Imperial" milik Benny Abednego secara tanpa hak sebagaimana seharusnya penggunaan merek orang lain dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pemegang Hak Eksklusif merek tersebut, yaitu Benny Abednego, hal ini

sesuain dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa “penggunaan Hak Eksklusif terhadap merek yang telah terdaftar dapat digunakan sendiri atau dengan memberikan izin kepada orang lain untuk digunakan”, kemudian PT Dynasti Indomegah juga menggunakan Merek “Imperial” ini dengan maksud untuk memproduksi dan memperdagangkan dengan menyematkan nama “Imperial” pada kasur yang akan dijual. Dalam kasus ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku Lembaga Pemerintah yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat haruslah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Penggunaan Merek “Imperial” milik Benny yang digunakan tanpa hak dan sepengetahuan Benny oleh PT Dynasti Indomegah merupakan bentuk kurangnya pemeriksaan secara substantid dan menyeluruh atas pengajuan pendaftaran merek sebelumnya sehingga, menimbulkan permasalahan di kemudian hari di dalam masyarakat. Selain Benny yang merasa dirugikan oleh penggunaan merek tersebut, masyarakat menjadi bingung atas adanya produk dengan nama “Imperial” yang sama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Sulastri, Satino, Yuliana YuliW, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162
- Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177
- Sudaryat, Sudjana, Rika RatnaPermata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”, Oase Media, 2010, Bandung, hal5
- Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180.
- O.K. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 254.
- Suyud Margono dan Lingginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 27.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 40.
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80.
- Rachmadi Usman. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 322.
- Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya).: Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.
- Ahmadi M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama Bandung, 2004, hlm. 11.
- Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.