

## **Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

**Dwi Seno Wijanarko, Slamet Pribadi**  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia  
E-mail: dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

### **Abstract**

The research objective is to identify and analyze the factors that must be considered in preventive efforts. This study uses a normative juridical approach. Normative legal research is a procedure and method of scientific research to find the truth based on the scientific logic of law from a normative perspective. The result of the research is that preventive legal protection provides protection for legitimate trademark owners. Preventive legal protection is a form of protection that leads to actions that prevent a violation or dispute. The aim is to minimize opportunities for violations to occur and to provide limitations in carrying out an obligation to the mark. The principle adopted by the Mark registration system in Indonesia is the First to File (constitutive) principle. The Constitutive System is the principle whereby the owner of the rights to a mark that is considered valid is the one who first registers at the Ministry. This system guarantees legal certainty in the form of benefits to registrants (legal owners/holders of Marks) whose trademark registration is accepted as a Mark in the form of a certificate as proof of rights to the Mark as well as being considered the first user of the registered Mark. It is necessary to prove whether the mark registration is done in good or bad faith. In Article 4 paragraph (1) of Law Number Concerning Trademarks and Geographical Indications, that a mark can only be registered on the basis of a request by a brand owner in good faith. The trademark law protects the mark based on Article 21 paragraph 1 explaining that the trademark application will be rejected if the mark has similarities in principle or in whole with the registered mark of another party for similar goods and/or services and a well-known mark owned by another party for goods and/or similar services. Legal protection for brands is regulated based on Law Number concerning Marks and Geographical Indications.

**Keywords:** Legal Protection; Brand; preventive

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Hasil penelitian yaitu Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek. Asas yang dianut oleh sistem pendaftaran Merek di Indonesia ialah asas First to File (konstitutif). Sistem Konstitutif merupakan asas dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah yang mendaftarkan terlebih dahulu di Kementerian. Sistem ini menjamin adanya kepastian hukum yaitu berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik/pemegang Merek yang sah) yang pendaftarannya diterima sebagai Merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas Merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan tersebut. Pendaftaran merek tersebut harus dibuktikan apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan atas itikad baik atau buruk. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik. Undang-undang merek melindungi mereknya berdasarkan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap merek diatur berdasarkan Undang-undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Merek; Preventif

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.<sup>1</sup>

Sejalan dengan konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam Negeri, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup> Peraturan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual baik bersifat Internasional maupun Nasional, memberikan perlindungan atas gagasan, ide dari pemalsuan (peniruan). Secara hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

1. Hak Cipta (*copy rights*) dan hak-hak terkait (*neighboring right*), antara lain yaitu : karya tulis, karya musik, rekaman suara, pertunjukan musik, aktor, drama, dan penyanyi, lukisan, patung, penyiaran (*broadcasts*), program komputer (*computer software*), dan *data base*.
2. Hak Milik Industri (*industrial property right*), yang dibedakan dalam konteks perlindungannya menjadi enam bagian yaitu : Paten (invensi teknologi), Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam usaha perdagangan, merek juga sangat penting bagi para konsumen. Mereka membeli produk yang terlihat dari mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>3</sup>

Kerugian akan berdampak langsung pada turunya omzet perusahaan. Konsumen tertipu dengan merek yang hampir menyerupai dengan merek yang asli, sehingga konsumen mendapatkan barang dengan kualitas yang rendah. maka dari itu, perusahaan pemegang merek terkenal pada umumnya melakukan berbagai cara untuk mencegah orang atau perusahaan lain untuk menggunakan merek pada produknya. Upaya yang dilakukan pemilik merek untuk mencegah terjadinya pemakaian merek oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting, mengingat membangun reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lama.<sup>4</sup>

Hak Merek adalah bentuk perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : P.T. Alumni, 2015, hlm. 56

<sup>2</sup> Tommy Hendra Purwaka, ed, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T.ALUMNI, Bandung 2013, hlm. 13--15

<sup>4</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002, hlm. 147.

merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas serta jenis barang dan/atau jasa yang mana merek tersebut terdaftar atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>5</sup>

Pendaftaran suatu merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang di produksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau —nama baik (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan Internasional.<sup>6</sup> Penggunaan terhadap merek yang tidak sah adalah merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain. Arti dari mempunyai persamaan pada keseluruhannya bahwa, kedua merek dilihat dari segi bentuk maupun wujudnya sama persis, sedangkan merek yang mempunyai persamaan pada pokok dan bentuk serta wujudnya memiliki kemiripan. Penggunaan merek secara tidak sah diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa :

*“Pemilik Merek terdaftar atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”.*

Perbuatan tersebut dikatakan tidak sah karena dilakukan tanpa izin dari pemilik merek. Sebuah merek yang telah terdaftar pada prinsipnya boleh saja ditiru atau digunakan oleh orang lain asalkan, pemilik merek memberikan izin dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Apabila dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik merek maka perbuatannya merupakan pelanggaran merek.<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap merek memiliki 2 (dua) macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Pelanggaran merek ini disebut dengan *Passing Off*. *Passing Off* merupakan suatu upaya atau tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Tetapi, sampai saat ini belum terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai *Passing Off*, sehingga hal ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Saat ini, *Passing Off* baru dapat dikatakan sebagai persaingan curang yang dilakukan pengusaha lain dengan tidak bertanggung jawab.

Persaingan antara pengusaha yang terjadi di Indonesia mengenai *Passing Off* cukup banyak. Tetapi, karena belum diatur secara jelas dan khusus dalam Undang-undang mengenai persaingan curang, perbuatan melawan hukum serta pelanggaran hak merek. Maka DITJEN Hak Kekayaan Intelektual hanya menangani kasus *Passing Off* yang juga terindikasi terhadap

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat 5.

<sup>6</sup> Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 12.

<sup>7</sup> Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019, hlm. 7.

pelanggaran suatu merek. *Passing off* tidak digunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Tetapi, terdapat dasar hukum untuk melaksanakan hal tersebut di Indonesia. Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa — kewajiban pelaku usaha ialah : (a) harus melakukan usahanya dengan itikad baik.

Dampak negatif dari persaingan ialah terciptanya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku bisnis. Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap persaingan usaha tidak sehat adalah untuk menjamin suatu bisnis yang dilakukan dengan praktik jujur oleh para pesaing dalam perdagangan.<sup>8</sup> Dengan adanya persaingan yang dilakukan oleh para pengusaha dengan melakukan peniruan terhadap merek dari suatu produk barang dan/atau jasa serta sistem pendaftaran di Indonesia yang belum berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dilihat bahwa masih begitu banyaknya bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perlindungan merek yang telah terdaftar di Indonesia.<sup>9</sup>

Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan serta sejenisnya tidak lagi memperoleh tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antar bangsa. Mengacu pada hal tersebut, upaya perlindungan preventif terhadap nama merek dagang harus menjadi perhatian, kepentingan dan kepedulian agar terciptanya kondisi yang kondusif bagi tumbuh serta berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan dan penguasaan teknologi.<sup>10</sup>

Pelaksanaan sistem perlindungan hukum preventif terhadap merek menunjukkan bahwa Negara Indonesia menyadari bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas suatu Nama Merek Dagang berperan penting dalam suatu produk barang dan/atau jasa pada perusahaan perdagangan. Pemilik merek suatu perusahaan berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum preventif terhadap merek dagang di Indonesia. Penggunaan merek yang menyerupai dengan merek lain yang telah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan/atau menyerupai dengan merek lain menimbulkan kesalahan persepsi pada konsumen. Pelanggaran terhadap suatu merek dilakukan dengan memasang merek, logo, serta bahan menyerupai dengan merek yang asli. Pelanggaran merek ini disebut dengan *Passing Off*. Hal ini belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Merek mengenai *Passing Off*. Sehingga, hal ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran. *Passing Off* saat ini dikatakan sebagai persaingan curang yang dilakukan pengusaha lain yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>8</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : P.T. Alumni, 2015, hlm. 56.

<sup>9</sup> Dwi Atmoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 2019, 78-79

<sup>10</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 12.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian hukum normatif sangat berkaitan dengan kepustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum normatif cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, yang melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktriner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum preventif untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek dagang. Perlindungan ini berfokus terhadap pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.<sup>11</sup>

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif :

1. **Faktor Hukum.** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 20 Undang-undang merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu :
  - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  - b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  - e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  - f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selain hal tersebut, Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

---

<sup>11</sup> Hery Firmansyah, Op Cit, hlm. 67

merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan bagi barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

2. **Faktor aparat Direktorat Merek.** Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh Direktorat Merek yaitu :<sup>12</sup>
  - a. Terjadinya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain dapat terjadi, salah satunya disebabkan oleh kelemahan dari aparat Direktorat Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan merek tersebut oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Merek khususnya pada pemeriksaan merek. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Merek agar lebih profesional di bidangnya melalui program pelatihan, seminar, dan mendorong aparat di lingkungan Direktorat Merek untuk melanjutkan pendidikan S2 (stara dua).
  - b. Penguasaan bahasa asing di lingkungan aparat Direktorat Merek perlu terus ditingkatkan, persoalan ini menjadi problematika tersendiri Ketika dilakukan pemeriksaan merek, penguasaan teknologi di era sekarang ini juga harus menjadi bahan perhatian serius Direktorat Merek.

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif atau disebut dengan sistem *first to file*. Sistem konstitutif mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek dapat mendapatkan perlindungan. Dengan asas konstitutif ini barang siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek maka dialah yang berhak atas Merek tersebut. Sistem ini menjamin adanya kepastian hukum yaitu berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik/pemegang Merek yang sah) yang pendaftaran mereknya diterima sebagai Merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas Merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan tersebut.<sup>13</sup> Pengaturan merek tersebut tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa peniruan, penggunaan nama merek yang sama serta bentuk lainnya. Undang-undang merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa terhadap merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada masyarakat agar dapat dinikmati. Karena, merek merupakan karya olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang merek dan pemakai hak atas merek untuk menjamin kepastian berusaha bagi produsen dan menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum bagi merek dagang lokal diharapkan pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, dapat meningkatkan

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Dwi Atmoko, Op Cit, hlm. 78-79.

nilai investasi di Indonesia. Sehingga, investor berlomba-lomba untuk menanamkan investasinya serta meningkatkan pertumbuhan pada dunia usaha perdagangan. Perlindungan Hukum Preventif Di Indonesia Terhadap Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Perlindungan Preventif Adalah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dengan Tujuan Untuk Mencegah Sebelum Terjadinya Pelanggaran.

Di Indonesia perlindungan hukum preventif belum terdapat peraturan lebih khusus. Perlindungan terhadap merek terkenal sebagai merek dagang di Indonesia akan sangat menentukan bagi kemajuan dan perkembangan dari industri di Indonesia serta sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Suatu merek dapat diakui keberadaannya melalui permohonan pendaftaran merek melalui Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal HKI. Pendaftaran merek merupakan cara pengamanan bagi pemilik merek agar mendapatkan manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menghendaki adanya pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu 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.

Pendaftaran pada kantor merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran, apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang dan/atau jasa harus menyebutkan jenis dan/atau jasa yang dimintakan perlindungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang dan/atau jasa dalam pendaftaran, merek tidak dapat diterima oleh kantor merek. Merek yang dimintakan harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum terhadap merek hanya berlaku terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang mempunyai kemiripan. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk barang yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, tetapi tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi merek terkenal (*well known mark*), sebagaimana dimaksud permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>16</sup> Dalam hal ini, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya yaitu :<sup>17</sup>

1. Persamaan pada pokoknya dalam hal ini terdapat kesukaran dalam menentukannya. Menurut Drucker persamaan pada pokoknya telah ada dalam hal :

---

<sup>14</sup> Ema Wahyuni, et al. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2006. hlm. 133.

<sup>15</sup> Tommy Hendra Purwaka, ed, Perlindungan Merek, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 39-40.

<sup>16</sup> Anne Gunawati, Op Cit, hlm. 99.

<sup>17</sup> Hertanti Pindayan, —Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek” Jurnal Authentica Vol.1 No. 1, 2018, hlm. 45

- a. Timbulnya kesan menyeluruh diantara khalayak ramai. Konsumen tidak dapat membandingkan kedua merek yang bersangkutan berdampingan satu dengan yang lain, seperti halnya di muka pengadilan, yang penting konsumen ingat pada mereknya B sewaktu melihat mereknya A.
  - b. Timbulnya kekacauan di antara sebagian besar khalayak ramai yang menjadi konsumen barang dengan merek yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, merek harus dilihat dalam keseluruhannya, bukan ditinjau dari bagian-bagiannya saja.
  - c. Mengenai merek sudah dianggap terdapat persamaan pada pokoknya jika cara menulis perkataan adalah sama, persamaan bunyi.
2. Persamaan pada keseluruhannya dalam hal ini tidak sukar untuk menetapkan karena jelas dalam tulisan, bentuk, serta warna yang tidak berbeda. Untuk menentukan persamaan yang menyeluruh antara satu merek milik seseorang dengan merek milik orang lain yaitu:
- a. Salah satu merek mempunyai peniruan total dari merek milik orang lain dengan cara: mengkopi dari aslinya atau memproduksi dari aslinya.
  - b. Persamaan jenis barang, barang yang dilindungi merek yang satu dengan yang lain harus sama, paling tidak harus mengenai barang yang berada dalam satu kelas.
  - c. Persamaan jalur pemasaran, jalur pemasaran dapat dianggap sama meliputi wilayah geografis yang sama dan ditunjukkan terhadap lapisan konsumen yang sama.

Dengan demikian, Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum terhadap merek. Apabila seseorang atau badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.<sup>18</sup>

Pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek, harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan materiil merupakan persyaratan dimana merek yang akan didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut dan dengan alasan relatif, sedangkan persyaratan formil merupakan persyaratan yang terkait dengan dokumen administrasi.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa:

- a. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- b. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek. Asas yang dianut oleh sistem pendaftaran Merek di Indonesia ialah asas *First to File* (konstitutif). Sistem Konstitutif merupakan asas

---

<sup>18</sup> Diyas Rifka Annisa, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst), Jurnal ilmiah (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2017, hlm. 138.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 25.

dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah yang mendaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal HAKI, KEMENKUMHAM RI. Sistem ini menjamin adanya kepastian hukum yaitu berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik/pemegang Merek yang sah) yang pendaftarannya diterima sebagai Merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas Merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan tersebut. Pendaftaran merek tersebut harus dibuktikan apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan atas itikad baik atau buruk. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik. Undang-undang merek melindungi mereknya berdasarkan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap merek diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Passing Off merupakan suatu upaya atau tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran merek. Pengaturan tentang Passing Off terdapat didalam peraturan-peraturan negara, yang menganut sistem hukum Common Law yaitu mengenai hukum persaingan curang. Tetapi, pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara yang mengatur dengan sistem hukum Common Law tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan, Indonesia menganut sistem Civil Law. Istilah Passing Off tidak diatur jelas di dalam Undang-undang merek, tetapi penggunaan hal tersebut menggunakan istilah pembocoran merek. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem perlindungan melalui sistem konstitutif, dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah yang mendaftarkan terlebih dahulu. Sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar, karena merek terdaftar tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

## **SARAN**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mencegah Passing Off atau disebut dengan persaingan curang dalam lingkup merek adalah dengan memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelaku usaha yang telah melanggar terhadap merek sesuai dengan Undang-undang merek yang berlaku, serta harus dilaksanakan oleh aparat secara konsisten. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang yang sah dari gangguan pihak ketiga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung : P.T. Alumni, 2015,  
Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019  
Diyas Rifka Annisa, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:

- 69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst), Jurnal ilmiah (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2017
- Dwi Atmoko, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 2019, 78-79
- Ema Wahyuni, et al. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2006
- Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hertanti Pindayan, —Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek” Jurnal Authentica Vol.1 No. 1, 2018
- Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Suyud Margono & Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002
- Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T.ALUMNI, Bandung 2013
- Tommy Hendra Purwaka, ed, Perlindungan Merek, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017