

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG

Siti Rofikhok¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: sitirofiqoh4882@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstrak

Dalam perdagangan, merek sebagai karya intelektual penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terdaftar.

Melalui masalah hukum tersebut ditemukan dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum pemilik merek terdaftar terhadap praktek usaha curang dan bagaimana akibat hukum bagi praktek usaha curang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memakai tiga pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Temuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik merek hanya untuk pemilik merek yang telah mendaftarkan melalui undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaptarnya merek selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Hak Atas Kekayaan Intelektual

Abstract

In commerce, the brand as an intellectual work is important for the smoothness and improvement of trade. A mark has a function as an identifier to distinguish the products of a person or legal entity from those of other people or other legal entities. This is the reason why disputes over trademarks often occur and the need for legal protection for registered trademark owners.

Through these legal problems, two formulations of the problem were found, namely how the legal protection of registered trademark owners against fraudulent business practices and what the legal consequences for fraudulent business practices are. This research method uses normative legal research using three approaches, namely: the legal approach, the conceptual approach, and the case approach.

The findings of this study are that legal protection for brand owners is only for brand owners who have registered through law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications. Mark protection starts from trademark registration, trademark protection for a period of 10 (ten) years and can be extended for the same period of time, taking action against both civil lawsuits, criminal prosecution and administrative steps in the form of rejection of trademark registration and removal of trademarks.

Keywords: Legal Protection, Brand, Intellectual property rights

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin cepat dari tahun ke tahun menyebabkan perubahan cara hidup manusia. Dulu, kita hanya mengenal perdagangan *a la kuno*, yakni dengan bertatap muka secara *face to face* untuk menegosiasikan harga berdasarkan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Cara ini berlangsung dari zaman pra sejarah yakni tahun sebelum masehi hingga paling tidak tahun 1960an dimana pada saat itu telah mengenal *electronic data incharge* atau EDI sebagai awal dari *milestone* perdagangan jual beli online. Inilah bentuk baru perdagangan modern yang paling tidak akan terus berkembang selama beberapa dekade kedepan.

Bentuk perdagangan era industri 4.0 ini membawa kita pada sebuah kondisi dimana *pamor – brand image* atau yang dalam bahasa baku kita sebut dengan citra menjadi sebuah hal yang paling penting. Logika ini didasarkan pada sebuah *statement* dimana hasrat seseorang untuk membeli sebuah produk barang ataupun jasa didasari oleh profil karakteristik barang tersebut. Mulai dari uji ketahanan, kualitas produk, hingga *after sales service* yang ditawarkan oleh produsen barang tersebut. Kesemua inilah yang terangkum dalam sebuah Merk. Merk menjadi penentu apakah barang tersebut memiliki reputasi yang baik ataupun buruk.

Dalam sebuah *platform* jual beli digital, Shopee dan Tokopedia misalnya, terdapat sebuah indikator yang dapat dilihat sebagai reputasi yang dimiliki sebuah barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya indikator tersebut ditunjukkan dalam skala bintang, satu hingga 5 dengan perspektif vertikal. Satu dinilai sebagai paling buruk dan lima sebagai nilai sempurna. Inilah yang lagi-lagi menjadi keputusan vital dalam era perdagangan modern di dunia digital.

Reputasi yang disebut diatas itulah menjadi tolak ukur apakah sebuah barang memiliki *value* yang baik dimata konsumen, reputasi tersebutlah yang menjadi ciri kesuksesan apakah produk tersebut laris dibeli konsumen dan layak jual, reputasi itulah yang paling tidak membawa *brand* asing menjadi produk favorit dalam sebuah komoditi privat. Sebut saja Starbucks. Mengusung semangat dan loyalitas eksklusif bagi pelanggan, Starbucks tidak lagi berperang dalam harga dalam menjual minuman kopi-teh dan sejenisnya. Starbucks menawarkan kedekatan personal antara pelanggan dan barista serta

menjadikan kedai kopi Starbucks menjadi tempat transit antara kantor (kerja) dan rumah (istirahat). Inilah yang memposisikan Starbucks sebagai kedai kopi dengan citra yang baik, dengan knowledge yang tidak hanya *acceptable* tetapi juga dipromosikan secara alamiah dengan memfoto dan memposting di media sosial. Itulah akibat dari sebuah citra merk yang baik sebagai contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan mengenai merk yang begitu penting dan mendasari *desire* bagi calon pembeli untuk melakukan transaksi dengan produsen mendasari beberapa orang untuk melakukan penjiplakan agar mendapatkan hasil serupa dengan *brand* aslinya. Sebagai contoh beberapa kasus di Indonesia yang merupakan penjiplakan atau penggunaan merk palsu untuk meraih keuntungan serupa dengan pemilik merk asli adalah sebagai berikut:

1. Aqualiva, merk ini menggunakan konsep produk yang serupa, mulai dari warna-font-ukuran huruf dan jenis produk yang diedarkan sama, air mineral. Ini mendapatkan gugatan dari pemilik brand asli yakni PT. Aqua Golden Missisipi untuk mencabut brand aqualiva dari pasaran, disertai tuntutan ganti rugi sejumlah besaran biaya atas kerugian pemanfaatan merk yang diupayakan citranya dalam dunia bisnis.
2. Pierre Cardin, seperti yang diketahui bersama, Merk Pierre Cardin merupakan merk yang beredar di Indonesia berasal dari dua produsen yang berbeda. Satu dari Paris, satu lagi dari Indonesia. Bila dilihat dari perspektif waktu, maka brand Pierre Cardin dari Paris-lah yang dahulu mendapatkan hak untuk memasarkan produk di Indonesia. Tetapi fakta di lapangan yang terjadi adalah Pierre Cardin yang dari Indonesia-lah yang mendaftarkan merk di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Akhirnya pengusaha dari Indonesialah yang memiliki hak untuk memasarkan merk Pierre Cardin di Indonesia.
3. Donats Donuts, pengusaha asal Yogyakarta membuat toko usaha yang identik dengan Dunkin Donuts. Mulai dari penataan ruang, *display* makanan, seragam pegawai dan sebagainya dilihat sebagai sebuah kemiripan yang erat dengan brand aslinya. Ini menjadikan posisi Dunkin Donuts sebagai pemilik merk yang sebenarnya menjadi inferior akibat harga yang ditawarkan lebih mahal daripada Donats Donuts. Dan masih banyak lagi alasan yang merugikan Dunkin Donuts sebagai *former brand* dalam kaitannya dengan penjiplakan yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Masih banyak lagi contoh serupa yang menunjukkan tindakan pelanggaran merk yang terjadi di Indonesia. Contoh yang paling sering terjadi adalah pelanggaran merk sepatu Adidas, Nike, Reebok yang ada di toko-toko atau pasar tradisional. Kali ini tidak merubah sebagian, bahkan terkadang dijiplak 100 persen yakni Adidas-Nike-Reebok persis dengan merk aslinya. Tentu ini merugikan bagi pemilik merk asli, selain menurunkan penjualan – penjiplakan tersebut dapat menurunkan citra dari merk yang diusung oleh pengusaha sebagai upaya bisnis yang berkesinambungan dari awal. Sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan secara singkat, memangkas semua upaya yang dilakukan sebuah produsen barang dan atau jasa yang dilakukan dari tahun ke tahun untuk mengejar keuntungan.

Inilah yang kiranya memerlukan perlindungan hukum yang didapatkan dari pembuat kebijakan di sebuah negara. Aturan-aturan yang disematkan sebagai *status quo* dalam sebuah negara bangsa sangat perlu untuk mendisiplinkan praktek bisnis yang tak semestinya, dalam kaitannya dengan jurnal ini adalah praktek usaha curang. Sebuah pondasi dan batasan seharusnya menjadi jelas apabila telah dirumuskan secara rinci, dan memiliki aparaturnya yang kredibel serta kompeten nun tak pandang bulu.

Hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No.20 Tahun 2016 sebenarnya telah mencakup beberapa ketentuan dasar mengenai perlindungan terhadap merk baik secara nasional maupun Internasional. Disebutkan bahwa pemohon hak prioritas, sesuai dengan Pasal 1 No.17 Undang-Undang tentang Merk dan Indikasi Geografis tersebut dapat mengajukan permohonan pendaftaran merk sesuai dengan tanggal yang sama dengan permohonan serupa di Negara asalnya. Ketentuan ini mengikat bagi negara-negara yang telah tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Industri yang isinya menjembatani kekosongan norma bagi pemasaran barang atau jasa lintas negara.

Sebagai contoh Lexus yang merupakan bagian dari Toyota beberapa kali memenangkan persengketaan perdata di Indonesia terkait dengan keberadaan merk serupa yang ada di Indonesia. Tercatat pada tahun 2016 Lexus telah dua kali mengajukan tuntutan ke Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat dengan tuntutan untuk membatalkan merk Lexus milik Agusman dan Lie Sugiarti. Ternyata pengadilan niaga mengabulkan tuntutan dari Lexus yang merupakan brand terdaftar dari Jepang. Seperti diketahui bersama, Indonesia dan Jepang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Produk Industri.

Lexus juga pernah mengalami kekalahan dalam kaitannya dengan sengketa merk di Pengadilan Niaga hingga ke Mahkamah Agung. Kekalahan raksasa industri asal Jepang tersebut ketika mengajukan pembatalan merk ProLexus milik warga negara Indonesia yang bergerak di bidang fashion. Iktikad tidak baik yang ditulis dalam tuntutan tidak terbukti karena rupanya Prolexus mendaftarkan merk lebih dahulu dibandingkan dengan Lexus di Dirjen Hukum Kekayaan Intelektual atau DJKI. Lalu ketika diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Lexus juga ditolak karena gugatan telah daluwarsa (melewati batas waktu lima tahun sejak pendaftaran merk pemohon) dan juga Prolexus merupakan produk yang tidak sejenis (otomotif dengan fashion). Oleh karena itu, ProLexus-lah yang dimenangkan dalam sengketa keperdataan ini.

Berikutnya kasus IKEA Swedia vs IKEA Surabaya. Kali ini kasus yang dimenangkan oleh IKEA Surabaya ini merupakan sebuah kasus yang melibatkan perusahaan raksasa asal swedia dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam persidangan, IKEA asal Surabaya memenangkan sengketa karena dalih yang digunakan adalah selama tiga tahun IKEA Swedia tidak melakukan praktik perdagangan di Indonesia, baik produksi maupun distribusi dan *after sales service*. Inilah yang menjadi poin penting kemenangan perusahaan asal Surabaya tersebut.

Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan terhadap merk di Indonesia dipertunjukkan dimuka umum. Bagaimana pemerintah menegakkan hukum agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum yang jelas terhadap keberadaan merk dalam sebuah kompetisi perdagangan di era digital. Mengambil fokus kasus Pierre Cardin, penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti para *scholar* ilmu hubungan internasional, khususnya yang memiliki interseksi dengan bidang ekonomi moneter dan hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang sebagai dasar dari konstitusi sebuah topik hukum, lalu pendekatan konseptual dimana peran pakar dalam memberikan pertimbangan menjadi penting dalam sebuah metode penelitian, terakhir disempurnakan oleh pendekatan kasus yang menjadi metode kekinian dalam ilmu pengetahuan hukum dan politik dewasa ini.

Undang-Undang merupakan dasar bagaimana sebuah penelitian dapat dijadikan bahan ulasan khususnya dalam tingkat sarjana atau mahasiswa s1. Ini menjadi penting karena penggunaan dasar hukum yang jelas adalah batasan dimana sebuah permasalahan menemui jalan keluar atau solusi. Sebagai rambu-rambu, hukum positif di Indonesia melindungi pelaku usaha dalam kaitannya dengan penggunaan merk sebagai citra dalam transaksi perdagangan modern.

Pendekatan konseptual merupakan pelengkap untuk mencari solusi dari celah yang tidak bisa dijelaskan oleh perundang-undangan. Ini digunakan sebagai penguat apabila terdapat kesamaan dalam perundang-undangan, atau juga bisa digunakan sebagai literatur yang berfungsi sebagai *platform* penelitian komprehensif terkait dinamika sengketa merk yang terjadi di Indonesia.

Pendekatan kasus merupakan ujung tombak dari sebuah penelitian empiris sebenarnya. Akan tetapi dalam penggunaan yang tepat, sebagai media komparasi, pendekatan kasus dapat membuka tabir-tabir konflik merk yang dapat dijadikan rujukan, mulai dari kemajuan ilmu pengetahuan dari masa revolusi industri hingga kini masa transaksi ekonomi 4.0 yang erat dengan perkembangan industri digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum pemilik merek terdaftar terhadap praktek usaha curang

Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam kaitannya dengan penggunaan merk sebagai sebuah citra, sebenarnya sudah ada sejak zaman belanda yakni pada tahun 1840 menggunakan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya pada tahun 1885 menggunakan undang-undang merk, lalu pada tahun 1910 menggunakan undang-undang paten, dan pada tahun 1912 menggunakan undang-undang hak cipta.

Dalam kancah internasional, Indonesia juga sudah merupakan bagian dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang diadakan pada tahun 1988 dan Berne Convention for the Protection of Literaray Aristic Works yang berisikan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah hasil karya yang meliputi karya-karya dari seniman pelukis, musisi, penulis dan pencipta puisi. Ini merupakan buah pikir dari 32 negara yang berkumpul di Swedia pada waktu itu untuk melindungi karya dari pembajakan seperti

aransemen ulang, penggunaan karya orang lain di muka umum, dan translasi bahasa atau terjemahan dalam cetakan-cetakan bahasa asing. Ini dicetus oleh Victor-Hugo, seorang sastrawan asal Prancis yang memiliki karya-karya spektakuler dengan genre drama.

Perkembangan atau *milestone* penghargaan atas karya cipta manusia melalui undang-undang yang ada di Indonesia diawali oleh undang-undang No.21 tahun 1961 tentang merk perusahaan dan perniagaan. Ini merupakan jejak pertama setelah era kemerdekaan Republik Indonesia, dengan menggantikan undang-undang warisan dari Belanda tentang Merk. Berlaku sejak 11 November 1961, maka kini setiap 11 November diperingati sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.

Berikutnya pada tahun 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dalam beberapa pasal, karena belum banyak masyarakat Indonesia pada saat itu yang dapat secara produktif menghasilkan karya. Pemerintah Indonesia pada saat itu mendorong dan melindungi penciptaan karya untuk sarana percepatan perkembangan kemajuan sebuah peradaban pasca era penjajahan. Masih sangat sedikit jumlah orang Indonesia yang memiliki merk sebagai sebuah ciptaan dalam industri perdagangan.

Selanjutnya masuk kedalam pembahasan mengenai sengketa merk Pierre Cardin di Indonesia. Konflik ini merupakan perselisihan yang terjadi dalam bidang industri fashion dimana perusahaan asal Prancis menggugat perusahaan asal Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama, Pierre Cardin sudah lebih dahulu muncul dan dipasarkan di Eropa, merupakan sebuah merk busana yang menonjolkan design geometris untuk dapat dipakai di dua gender, pria dan wanita. Menjadi menarik dan memiliki distingsi dalam dunia perancangan busana, merk pierre-cardin

Produk-produk Pierre-Cardin juga masuk ke pasar Asia. Salah satunya ke pasar Asia, yang pada saat itu Presiden Filipina- Ferdinand Marcos- sangat menggemari potongan yang tajam dan runcing dalam sebuah manset buatan desainer dari Paris ini. Ini menjadi sebuah lompatan besar dalam perkembangan industri pakaian dan aksesoris. *Hype* dari merk Pierre-Cardin ini juga terdengar ke Indonesia yang mungkin saja menyebabkan salah satu perusahaan tekstil juga menggunakan merk serupa.

Singkat cerita, di Indonesia juga memiliki merk Pierre-Cardin yang terdistribusi ke masyarakat. Terdapat beberapa pergantian pemilik, mulai dari pendaftaran pertama tahun

1977 hingga 2014, merk Pierre-Cardin telah tercatat dalam Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Inilah yang menyebabkan gugatan yang dilakukan oleh perusahaan Pierre Cardin asal Prancis ditolak. Penggugat tidak memiliki dasar hukum pendaftaran merk di Indonesia, sehingga meski memiliki kesamaan dalam bentuk logo-warna-dan bentuk sebuah merk, dan barang yang dijual-pun serupa, maka dalam kasus ini dimenangkan oleh perusahaan asal Indonesia yang telah mendaftarkan merknya di Dirjen Kekayaan Intelektual.

Bagaimana akibat hukum dari adanya praktek usaha curang

Praktek usaha curang yang dalam hal ini adalah praktek pembajakan merk, menjadi jelas penggunaan tuntutan untuk melawan pihak lain apabila telah melakukan pendaftaran lebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tanpa hal tersebut, gugatan akan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri. Adapun apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni dasar hukum yang jelas, maka penggugat dapat melayangkan gugatan baik dalam gugatan pidana maupun perdata. Penggugat dapat menuntut tergugat berkaitan dengan penjiplakan dan penuntutan ganti rugi atas penggunaan merk miliknya apabila terbukti bersalah atas putusan pengadilan. Ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Secara matematis, penggunaan merk milik orang lain memang merugikan pelaku usaha baik dalam pembentukan citra maupun menimbulkan kerugian materiil berupa menurunnya penjualan. Nominal atau angka pendapatan itulah yang sebenarnya merupakan ujung dari permasalahan ekonomi dan hukum, dimana dapat diatasi atau diberikan solusi di bagian hulu yakni perundang-undangan yang baik.

Kasus ini menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengkuilimasi norma dan *value* terkait dengan kekayaan intelektual manusia, yang diejawantahkan dalam sebuah peraturan perundangan yang sistematis. Sebuah metode pendekatan yang juga sama ditunjukkan oleh negara-negara maju dengan bagaimana mereka memproteksi produk-produknya, Fila-Adidas-Reebok-Daihatsu-Toyota dan masih banyak lagi yang menunjukkan bagaimana proteksi pemerintah setempat melawan gugatan perusahaan asing.

Tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang justru perusahaan Indonesia yang menuntut gugatan kepada perusahaan asing, mengingat semakin ketatnya persaingan di dunia perdagangan digital. Kini kita dapat melihat bagaimana Tokopedia, Gojek, Shopee

menguasai 90% penjualan produk-produk dalam negeri dibandingkan dengan produk asing yang mencoba dipasarkan dalam pasar domestik Indonesia. Kita kini sudah tak lagi *brand minded*, tetapi value dan *budget minded* dimana kualitas yang menyerupai menjadi poin penting dibandingkan dengan merk asing dengan harga yang selangit. Paling tidak, statistik dari algoritma shopee menunjukkan itu dalam perdagangan digital sepuluh tahun terakhir.

Terakhir, kasus Pierre-Cardin ini menunjukkan kepada kita semua, khususnya pelaku usaha, baik yang bergerak dalam industri manufactur maupun *fast selling costumer goods*, untuk selalu pro-aktif dalam mendaftarkan merk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Masih banyak kasus yang dapat dijadikan contoh agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari dimana semakin mengkrystalnya perdagangan online yang membutuhkan *rating* atau citra sebagai indikator kesuksesan sebuah pelaku usaha dalam mendapatkan kepercayaan di mata konsumen.

KESIMPULAN

Pierre-Cardin merupakan satu diantara banyak contoh perlindungan hukum terhadap praktek usaha curang yang ada di Indonesia. Secara konstitutif, Pierre-Cardin asal Indonesialah yang merupakan merk yang boleh diedarkan di Indonesia karena telah didaftarkan melalui Dirjen Kekayaan Intelektual. Sanksi pidana dan perdata yang diajukan oleh perusahaan lawan ditolak oleh Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

E-Commerce (Perdagangan Elektronik) - UNIVERSITAS RAHARJA, diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 9.04 WIB

Contoh Pelanggaran Hak Merek di Indonesia yang Marak Terjadi - Hukamnas.com, diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 10.54 WIB

Lexus-VS-Prolexus Siapa yang Menang? - Rewang Rencang, diakses pada 20 Mei 2022 Pukul 18.34 WIB

Berne Convention for the Protection of Literaray Aristic WorksBerne Convention for the Protection of Literaray Aristic Works - Search (bing.com), diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 10.51 WIB

Kronologi Merek Pierre Cardin Prancis Jadi Milik Orang Jakarta (detik.com), diakses pada 20 Juni 2022 Pukul 11.20 WIB