



Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia: Studi Yuridis

Laurene Patricia¹, Wilma Silalahi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, laurene.205210115@stu.untar.ac.id.

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id.

Corresponding Author: laurene.205210115@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Although laws regulating trademark protection exist, dynamic business practices often create legal risks, particularly in cases of passing off well-known trademark. This practice involves third parties unlawfully exploiting the image of a brand without permission, potentially infringing on the owner's exclusive rights and misleading consumers with counterfeit products. Consequently, the reputation of a brand built over many years can become tarnished, leading to financial and reputational losses for the owner. This research aims to analyze the legal protection mechanisms against passing off well-known trademark in Indonesia. The methodology employed is normative legal research with a legislative approach, utilizing primary data from regulations and secondary data from legal literature. Through qualitative analysis, this study provides an understanding of how laws are interpreted and applied, as well as identifying the strengths and weaknesses of existing regulations in protecting well-known trademark from passing off.*

Keyword: *Legal Protection, Well-Known Trademark, Passing Off*

Abstrak: Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan merek, praktik bisnis yang dinamis sering kali menciptakan risiko hukum, terutama dalam kasus pemboncengan reputasi merek terkenal. Tindakan ini melibatkan pihak ketiga yang memanfaatkan citra merek tanpa izin, berpotensi melanggar hak eksklusif pemilik dan menyesatkan konsumen dengan produk palsu. Konsekuensinya, reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat tercemar, menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap tindakan pemboncengan reputasi merek terkenal di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan memanfaatkan data primer dari regulasi dan data sekunder dari literatur hukum. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini memberikan pemahaman tentang cara undang-undang diinterpretasikan dan diterapkan, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari regulasi yang ada dalam melindungi merek terkenal dari pemboncengan reputasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Pemboncengan Reputasi.*

PENDAHULUAN

Perubahan sektor ekonomi saat ini terbilang sangat signifikan, bahkan membawa pengaruh yang cukup besar pada berbagai lapisan masyarakat. Perpaduan antara kemajuan teknologi dan dinamika industri telah mendorong transformasi ekonomi yang lebih cepat sehingga tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi, tetapi juga memperluas cakupan pasar hingga skala global. Para pelaku usaha kini dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi mengingat permintaan dan ekspektasi konsumen. Salah satu faktor yang paling terdampak ialah perdagangan. Metode konvensional dirasa sudah tidak dapat bertahan dalam perdagangan modern. Preferensi konsumen yang semakin dinamis menuntut adanya inovasi dan strategi bisnis yang adaptif. Perusahaan perlu menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pasar, sekaligus membedakan diri dari pesaing. Hal ini penting agar produk atau jasa yang ditawarkan memiliki nilai tambah yang unik dan lebih menarik bagi konsumen dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Sehingga perusahaan atau pelaku usaha membutuhkan merek agar dapat mengindividualisasikan produk miliknya (Saidin, 2015).

Merek memegang peran penting dalam dunia perdagangan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Diciptakannya Merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas produk, tetapi juga berperan sebagai sarana pembeda produk dari kompetitor di pasar. Dengan adanya merek, konsumen dapat mengenali karakteristik unik yang melekat pada suatu produk, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih bijak berdasarkan reputasi dan citra yang dibangun oleh perusahaan atau produsen. Selain berperan secara ekonomi, merek juga memiliki dimensi hukum sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak ini memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik merek, yang memungkinkan mereka menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan ini dirancang untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga integritas pasar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan, seperti pelanggaran hak merek atau peniruan produk. Namun, perlindungan tersebut tidak serta merta diperoleh secara mudah. Pelaku usaha harus mendaftarkan merek tersebut kepada lembaga terkait. Hal ini dilakukan selain untuk memperoleh perlindungan tetapi juga dapat mengetahui apakah merek yang didaftarkan oleh pelaku usaha, sebelumnya sudah pernah didaftarkan oleh pihak lain. Di Indonesia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menjadi penanggung jawab dalam proses pendaftaran. Mekanisme ini secara formal bersifat wajib apabila pelaku usaha ingin mendapatkan perlindungan, dengan kata lain merek yang tidak didaftarkan tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Prinsip *first to file* atau pendaftaran pertama kali merupakan bentuk perlindungan hukum hak merek (Novianti, 2016). Selain itu hanya pendaftar yang memiliki itikad baik yang akan mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan terkait merek, dalam praktiknya perkembangan bisnis yang begitu dinamis sering kali membuka celah bagi timbulnya risiko hukum. Salah satu risiko yang kerap terjadi pada merek-merek terkenal adalah pembongcengan reputasi. Dalam konteks ini, pihak lain dengan sengaja memanfaatkan citra atau reputasi merek terkenal untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin resmi atau dasar hukum yang sah. Tindakan ini tidak hanya berpotensi melanggar hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga menyesatkan konsumen dengan produk-produk palsu (Gautama & Winata, 1993). Akibatnya, reputasi merek yang telah dibangun secara legal dan bertahun-tahun bisa tercemar, sehingga menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun reputasi bagi pemilik merek. Maka dari itu, dibutuhkan perlindungan hukum merek terkenal atas tindakan pembongcengan reputasi di Indonesia. Melihat hal tersebut penulis menjadikannya pertimbangan sebagaimana akan membahas terkait, bagaimana bentuk perlindungan merek terkenal dan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan pembongcengan reputasi di Indonesia. Sehingga diharapkan

dapat memberikan gambaran mengenai regulasi yang ada seberapa efektif regulasi tersebut di terapkan dalam praktik bisnis di Indonesia.

METODE

Penelitian yuridis normatif yang penulis gunakan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk memberikan fokus pada analisis menyeluruh terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang relevan dikaji secara mendalam dan dibandingkan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku (Peter, 2020).

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data, data primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, serta data sekunder, yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya (Peter, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memahami dan menelaah isi dokumen hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat. Hasil dari analisis ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana undang-undang terkait diinterpretasikan dan diterapkan (Fuady, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia

Sejatinya kemajuan industri perdagangan membuka peluang yang sangat besar bagi mereka yang ingin menjalankan suatu usaha baik jasa maupun produk. Didukung dengan pesatnya sebuah kemajuan teknologi memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan promosi merek dagang miliknya. Bagi pelaku usaha meningkatkan citra merupakan sebuah keuntungan karena dapat dijadikan sebuah jaminan. Hal ini karena tak dipungkiri akan menjadikan sebuah perilaku masyarakat untuk mudah mengenali suatu produk baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tentu akan menjadi unsur positif baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Namun, sejalan dengan hal tersebut, terdapat juga dampak negatif yang sangat memungkinkan kerugian para pihaknya. Salah satunya ialah tindakan pemboncengan reputasi pada sebuah merek terkenal.

Merek terkenal memiliki arti penting atau relevansi yang sesuai dalam masyarakat. Popularitas sebuah merek tidak didapatkan melalui pendaftaran, melainkan dengan upaya promosi yang berkelanjutan. Di Indonesia, merek terkenal sejatinya sudah dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG No.20/2016, di mana permohonan merek yang memiliki kesamaan secara substansial atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat ditolak, dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat terkait merek tersebut dalam bidang usaha yang relevan. Selain itu, penentuan terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut dalam bidang yang digelutinya. Reputasi merek juga harus dibangun melalui promosi yang luas dan intensif. Serta, pemilik merek diharuskan berinvestasi di berbagai negara dan harus melampirkan bukti pendaftaran merek di sejumlah negara terkait. Apabila belum dianggap cukup, perlu melakukan upaya survei bertujuan menemukan intisari secara terang terkait terkenal atau tidaknya merek guna menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran. Tindakan ini dapat dilakukan lembaga yang bersifat mandiri atas perintah

Pengadilan Niaga. Seyogyanya ketentuan tersebut sesuai dengan kriteria merek dagang menjadi merek terkenal yang diatur dalam Pasal 18 Permenkumham No.67/2016 sebagai berikut:

1. Kriteria untuk menentukan merek terkenal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut dalam bidang usaha yang relevan.

2. Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah konsumen atau masyarakat secara umum yang memiliki keterkaitan yang baik dalam aspek produksi, promosi, distribusi, serta penjualan barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal tersebut.
3. Dalam menetapkan kriteria suatu merek sebagai merek terkenal seperti yang dijelaskan pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut dalam bidang usaha yang relevan sebagai merek terkenal;
 - b. Volume penjualan barang dan/atau jasa serta keuntungan yang diperoleh pemilik dari penggunaan merek tersebut;
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut terkait dengan distribusi barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. Jangkauan daerah di mana merek digunakan;
 - e. Durasi penggunaan merek;
 - f. Intensitas serta promosi merek, termasuk jumlah investasi yang digunakan untuk promosi tersebut;
 - g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
 - h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, terutama mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
 - i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh dari reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Ketentuan ini mengadopsi perlindungan merek terkenal secara internasional yang tercantum dalam *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* (Alvio, et al, 2017). Sebagai salah satu negara anggota konvensi internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan aturan yang melindungi hak eksklusif pemilik merek dagang meskipun merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara terkait. *TRIP's* menyatakan bahwa perlindungan dapat diberikan bahkan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terkait dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal, atau jika ada kemungkinan pemilik merek terkenal mengalami kerugian akibat kebingungan di pasar. Namun, penegakan hukum berdasarkan perjanjian ini tidak konsisten di setiap negara. Oleh karena itu, jika merek tidak digunakan di suatu wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek tersebut terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, pemilik merek terkenal sering kali dapat mencegah pihak ketiga dari menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut di wilayah hukum tertentu. Sedangkan, di bawah Konvensi Paris Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar umumnya hanya berlaku untuk barang dan jasa yang serupa atau identik dengan barang dan jasa yang terkait, serta dalam keadaan di mana penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan. Selain kedua perjanjian di atas, *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) menetapkan batasan tentang merek terkenal dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, yang menyatakan bahwa faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu merek termasuk dalam kategori terkenal, yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek dalam sektor yang relevan;
2. Durasi, tingkat, dan area geografis penggunaan merek;
3. Durasi, tingkat, dan area geografis promosi merek;
4. Durasi dan area geografis dari semua pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
5. Catatan keberhasilan dalam memenuhi hak atas merek tersebut; dan
6. Nilai merek.

Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Pemboncengan Reputasi

Secara spesifik ketentuan mengenai pemboncengan reputasi atau *passing off* dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan negara yang menganut sistem hukum *Common Law*

terkait hukum persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara itu, Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, tidak menerapkan regulasi tersebut secara langsung. Di Indonesia istilah pemboncengan reputasi dikategorikan sebagai pelanggaran merek dikarenakan mempunyai kesamaan pokok dengan merek terkenal (Adzki & Ramli, 2021).

Mengingat akan gencarnya persaingan usaha global memberikan celah terjadinya pemboncengan reputasi. Salah satunya ialah sengketa dalam Putusan No. 63/Pdt.SusHKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst terkait Merek LEBELAGE Reg. No. 1521549 milik Ju, Soo Hyun sebagai Penggugat telah didaftarkan pertama kali di negara Republik Korea tanggal 3 April 2019 sekitar 4 tahun lebih dulu sebelum Merek LEBELAGE No. Pendaftaran IDM001180383 milik Fontana Wira Dhamma Putra sebagai Tergugat yang baru didaftarkan di Indonesia tanggal 23 April 2023. Pada putusan tersebut telah terbukti bahwa Merek LABELAGE Reg. No. 1521549 telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagai mana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG. Jo Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016. Sehingga, walaupun di Indonesia tidak secara langsung menerapkan ketentuan pemboncengan reputasi namun mengategorikannya sebagai pelanggaran merek karena adanya persamaan pokok dengan merek terkenal, selain itu salah satu unsur pemboncengan reputasi juga menjadi pertimbangan yaitu itikad tidak baik.

Merek terkenal terhadap pemboncengan reputasi di Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah memenuhi kriteria-kriteria merek terkenal sesuai dengan regulasi sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut dalam bidang usaha terkait. LEBELAGE milik penggugat telah melakukan promosi dengan berpartisipasi dalam bazar kecantikan, bekerja sama dengan selebritas di berbagai negara sebagai bentuk pengiklanan, serta beriklan melalui media cetak dan digital di pusat perbelanjaan dan media sosial.
2. Reputasi merek yang dibangun melalui promosi. Merek LEBELAGE milik penggugat telah dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki reputasi berkat upaya promosi yang dilakukan di beberapa negara.
3. Investasi di berbagai negara dan bukti pendaftaran. LEBELAGE milik penggugat telah diekspor ke 28 negara di seluruh dunia, baik secara offline maupun online, dan telah didaftarkan di 14 negara untuk melindungi jenis barang dalam kategori kelas 3.
4. Pangsa pasar yang dikuasai dan jangkauan penggunaan merek. LEBELAGE milik penggugat telah dipasarkan dan dijual di Republik Korea, Indonesia, serta berbagai negara lainnya.
5. Durasi penggunaan. LEBELAGE milik penggugat telah terdaftar sejak 3 April 2019 dan telah digunakan selama sekitar 5 tahun hingga saat ini.
6. Volume penjualan dan keuntungan. LEBELAGE milik penggugat telah mengeksport produk ke 28 negara sebanyak 293 kali, dengan nilai setara \$3.385/708 USD.
7. Nilai yang melekat dan jaminan. LEBELAGE milik penggugat telah melalui pengujian laboratorium yang sesuai dengan pedoman manusia dan In Vitro, serta Pedoman Metode Uji untuk Demonstrasi Pelabelan dan Iklan Kosmetik dari Kementerian Makanan dan Obat-obatan Republik Korea (MFDS). Keputusan Penegakan Bioetik dan Tindakan Keselamatan, serta Pedoman GCP (Praktik Klinis yang Baik), menunjukkan bahwa hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk ini tidak menyebabkan iritasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh sebagaimana dalam putusan No. 63/Pdt.SusHKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst bahwa menyatakan LEBELAGE Reg. No. 1521549 merupakan merek terkenal. Sehingga sesuai dengan UU terkait, suatu merek terkenal akan mendapatkan perlindungan hukum apabila memenuhi kriteria dalam regulasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia mencakup baik lingkup nasional maupun

internasional. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG No. 20/2016, permohonan merek yang mirip secara substansial atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain dapat ditolak, dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut dalam bidang usaha terkait. Penentuan apakah suatu merek dianggap terkenal juga harus mempertimbangkan pengetahuan masyarakat mengenai merek itu dalam konteks bisnisnya. Merek dapat diakui sebagai merek terkenal jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permenkumham No. 67/2016. Selain itu, perlindungan merek terkenal juga diakui secara internasional melalui TRIPs dan Konvensi Paris.

Namun, perlindungan hukum terhadap pemboncengan reputasi merek terkenal tidak diterapkan secara langsung. Di Indonesia, pemboncengan reputasi dianggap sebagai pelanggaran merek karena adanya kesamaan pokok dengan merek terkenal. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah itikad tidak baik dari pihak yang melakukan pemboncengan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, merek tersebut harus memenuhi kriteria sebagai merek terkenal sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Permenkumham No. 67/2016.

REFERENSI

- Adzkia, M. R., & Ramli, T. A. (2021). Perlindungan Hukum Merek Terkenal atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan UU Merek dan Pemboncengan Reputasi (Passing Off). *Prosiding Ilmu Hukum*, 608-612.
- Fuady, M. (2018). Metode riset hukum: pendekatan teori dan konsep. *Depok: Rajawali Pers*.
- Gautama, S., & Winata, R. (1993). Hukum Merek Indonesia, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2020). Teori Hukum (The House of Law is the House of Mankind).
- Novianti. (2016) Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, 7 (2).
- Saidin, O. K. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi. *Jakarta, PT RajaGrafindo Persada*.
- Wicaksono, A. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam Penamaan Merek di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.