



---

**PEMBAJAKAN MEREK DALAM TATANAN HUKUM KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI INDONESIA: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., (OREO)  
MELAWAN PT. SIANTAR TOP Tbk (ORIORIO)**

Robiatul Adawiyah

Fakultas Hukum, Universitas Narotama , Surabaya

Korespondensi Penulis : [robiatuladh9900@gmail.com](mailto:robiatuladh9900@gmail.com)

**Abstract:** *Trademarks are part of intellectual property rights, for this reason, there is a need for legal protection over trademarks. The current phenomenon is that there is a lot of counterfeiting or piracy of brands which of course has violated the law carried out by producers of goods and/or services that do not have good faith. Based on the case, this research aims to find out the legal policies related to brands in the intellectual property legal order in Indonesia and to determine the effects of brand piracy on the Indonesian economy. This research is doctrinal research using normative legal research methods. The approach used is the legislation approach and conceptual approach by prioritizing primary, secondary and tertiary legal materials such as binding regulations, books, and journals of legal research related to brands. This study shows that brand-related policies are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and their implementing regulations. The rights to the mark are granted by the state through the registration mechanism which must be carried out by the owner. The registration is mandatory so that if rights are not registered the trademark will not be protected. Then the economic impact on brand piracy is the loss of brand owners, consumers, and the state. Brand owners suffer losses because their products cannot compete with pirated brands whose prices are relatively cheaper. Whereas the state does not get income from sales tax. In the case of taxation, it is a significant source of state revenue to finance development. As a result of brand piracy also caused capital flight abroad (capital flight), which affected the number of unemployed.*

**Keywords:** *Piracy; Trademarks; Intellectual Property Law; Indonesia*

**Abstrak:** Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum hak atas merek. Fenomena saat ini, banyak terjadi pemalsuan atau pembajakan atas merek yang tentu saja telah melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen barang dan/atau jasa yang tidak memiliki itikad baik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terkait merek dalam tatanan hukum kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui akibat pembajakan merek terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan yang mengikat, buku, serta Jurnal penelitian hukum terkait merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya. Hak atas merek diberikan oleh negara dengan melalui mekanisme pendaftaran yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Pendaftaran tersebut sifatnya wajib, sehingga jika tidak didaftarkan hak atas merek tidak akan dilindungi. Kemudian dampak ekonomi terhadap adanya pembajakan merek adalah meruginya pemilik merek, konsumen, dan negara. Pemilik merek dirugikan karena barang hasil produksinya kalah bersaing dengan merek bajakan yang harganya relatif lebih murah. Sedangkan negara tidak mendapatkan pendapatan dari pajak penjualan. Pada hal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan. Akibat pembajakan merek juga menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri (*capital flight*), yang berimbas pada banyaknya pengangguran.

**Kata Kunci:** Pembajakan; Merek; Hukum Kekayaan Intelektual; Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan informasi serta adanya globalisasi saat ini tidak dapat dibendung lagi (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Perkembangan tersebut memberikan konsekuensi semakin menipisnya batas wilayah antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin majunya alat transportasi, demikian juga dengan kehidupan ekonomi. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kehidupan ekonomi dikendalikan oleh norma-norma hukum yang ada agar

perilaku ekonomi tidak menyimpang dan kecurangan. Namun, dewasa ini terdapat fenomena memperlihatkan bahwa norma-norma dibidang ekonomi belum mampu mengakomodasi aktifitas dan proses ekonomi yang ada. Berbicara tentang kehidupan ekonomi maka tidak lepas dari dunia perdagangan, sedangkan berbicara perdagangan maka yang menjadi bagian penting adalah merek. Melalui merek, memberikan informasi atau pengetahuan kepada konsumen akan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh produsen karena merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda atau distinctiveness (Mulyani, 2014). Merek diibaratkan sebagai "ID Card" atau tanda pengenal bagi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Kedudukan merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan oleh suatu pelaku ekonomi (perusahaan atau produsen), sehingga merek sering digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran ke masyarakat. Merek yang disuguhkan kepada konsumen dalam hal ini adalah masyarakat sering dikaitkan dengan image, kualitas atau reputasi dengan merek lain. Maka dari itu, sebuah merek dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga secara komersial, dan dengan adanya merek suatu produk dapat menjadi bernilai atau mahal. Konsumen yang menggunakan produk barang dan/atau jasa yang mereknya terkenal akan memberikan kebanggaan tersendiri. Namun, adapula produk yang memiliki merek tidak terkenal bahkan tidak memiliki merek.

Adanya keberagaman merek dalam dunia perdagangan memberikan begitu banyaknya pilihan bagi konsumen, tergantung kemampuan atau daya beli konsumen itu sendiri. Akibat adanya keberagaman daya beli yang dimiliki konsumen memberikan peluang besar bagi pelaku ekonomi atau produsen yang tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan melalui kecurangan. Kecurangan yang dimaksud salah satu contohnya adalah pemalsuan (bajak) atas merek yang terkenal. Hadirnya kecurangan pelaku ekonomi di atas, tidak lepas dari tingkat konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli. Apabila tingkat konsumtif masyarakat yang tidak memiliki kemampuan daya beli meningkat maka menuntut pelaku ekonomi "kotor" memproduksi dan

mengedarkan barang/atau jasa yang memiliki merek terkenal palsu. Kegiatan pembajakan atas merek terkenal didorong oleh keinginan produsen untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat, karena produk dengan merek terkenal lebih disukai oleh konsumen. Pelanggaran terhadap merek ini telah terjadi diberbagai negara termasuk Indonesia. Pelanggaran terhadap merek umumnya adalah pemakaian merek tanpa ijin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran.

Kejahatan pembajakan merek merupakan kejahatan intelektual yang bukan hanya merugikan perorangan pemilik merek, konsumen, melainkan dapat merugikan negara (Sujatmiko, 2007). Maka dari itu permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek patut untuk diperhitungkan untuk dikaji, karena negara dalam kasus pelanggaran merek dirugikan dari sisi penerimaan pajak. Karena produk-produk bajakan yang dipasarkan tidak dikenai pajak. Ditambah lagi larinya investor asing apabila kepastian hukum terhadap merek tidak berjalan secara optimal atau tidak pasti. "uncertainty" (Sujatmiko, 2007).

merek OREO milik KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC pertama kali digunakan untuk berbagai macam produk/barang di banyak negara di dunia terutama untuk produk biskuit dan kue kering yang diproduksi setidaknya - setidaknya sejak tahun 1912. Bahwa merek OREO tersebut terus berkembang dan dipergunakan sampai dengan saat ini. Bahwa, di Indonesia, merek OREO milik tersebut telah didistribusikan di pasaran Indonesia sejak tahun 1960 sehingga merupakan aset yang sangat penting. Oleh karena penggunaan mereknya secara luas dan berkelanjutan tersebut, KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC telah membangun reputasi yang penting melalui penggunaan nama OREO. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana kebijakan pengaturan merek dalam tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia? dan analisis putusan Mahkamah Agung tentang pendaftaran merek oreo lawan ororio?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif atau normative legal research (Suteki & Taufani, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Disemadi, 2019). Bahan hukum tersebut seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Buku, dan jurnal penelitian hukum. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (library research), dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik bola salju, dengan menelusuri sumber-sumber peraturan perundangan di bidang merek. Setelah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif (Disemadi & Roisah, 2019). Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar .

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan Pengaturan Merek dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia Selain hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, dan indikasi geografis, merek juga merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual (Bafadhal, 2018). Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang melekat dalam tata kehidupan modern yang mengikat negara-negara yang membuat kesepakatan pembentukan Organisasi Dagang Dunia

yaitu dalam WTO Agreement atau Agreement Establishing the World Trade Organization .

Bagian dalam WTO Agreement mengatur hak kekayaan intelektual yang dituangkan dalam TRIPs Agreement atau Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Bafadhal, 2018). Perjanjian TRIPs merupakan tatanan global yang mengatur norma dan standar perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu mengatur ruang lingkup dan prosedur perolehan dan penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan menetapkan kewajiban atau ketaatan penuh (full compliance) melalui hukum nasional masing-masing (Roisah, 2019). Negara Indonesia merupakan salah satu anggota dalam perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization. Atas ratifikasi perjanjian WTO maka konsekuensinya adalah Indonesia juga meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional dibidang hak kekayaan intelektual sebagai bentuk kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian TRIPs (Roisah, 2015). Berbicara pengaturan merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual pada dasarnya telah diatur sejak awal kemerdekaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Setelah bergabungnya Indonesia pada perjanjian TRIPs maka pada tahun 1997 undang-undang terkait merek direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Merek, dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada pada perjanjian TRIPs. Pada tahun 2001 undang-undang merek tersebut kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan perubahan terakhir hingga berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek, yaitu “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa". Definisi merek pada UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan perluasan dari pengaturan sebelumnya, yang mana UU Merek tahun 2001 belum mengatur mengenai merek 3 dimensi, suara, dan hologram.

Di Indonesia ataupun negara lain pemakaian merek dimaksudkan untuk :

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya; dan
4. Penunjuk asal barang dan/atau jasa dihasilkan<sup>1</sup>

P.D.D Dermawan dalam Thooyibah Bafadhal membagi fungsi merek ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi indikator sumber, fungsi indikator kualitas dan fungsi sugestif (Bafadhal, 2018). Merek memiliki fungsi indikator sumber, diartikan bahwa merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional, kemudian merek memiliki fungsi indikator kualitas, diartikan bahwa merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk bergengsi, sedangkan merek memiliki Fungsi sugestif, diartikan bahwa merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk

---

<sup>1</sup> (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) , 05 Desember 2019).

tersebut (Bafadhal, 2018). Atas dasar merek merupakan suatu tanda pembeda menyebabkan perlindungan terhadap merek menjadi sangatlah penting. Sewajarnya apabila suatu merek yang dimiliki oleh produsen tidak boleh sama dengan merek milik produsen atau orang lain (Roisah, 2014). Agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan menjadi merek terkenal, suatu merek memerlukan suatu proses yang panjang. Pemilik harus menjaga reputasi barang dan/atau jasa yang dipasarkan baik dari segi kualitas maupun standar yang ada.

Merek terkenal disebutkan pada Penjelasan Pasal 21 huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan merek terkenal berkaitan dengan pengetahuan masyarakat atas merek tersebut dan reputasi merek karena diperoleh karena promosi, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran di beberapa negara (Dharma, 2014). Seperti disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia telah mengundang beberapa perundangundangan terkait hak kekayaan intelektual termasuk merek sebagai konsekuensi atas keikutsertaannya pada perjanjian TRIPs yang dimaksudkan untuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (Kurniawan, 2013).

Berbicara mengenai hak cipta perlindungan diberikan secara langsung tanpa harus memiliki syarat apapun (*Automatic Protection atau Automatically Protection System*). Dalam hak cipta tidak wajib untuk didaftar, namun pengaturan yang menganjurkan pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian atau kepastian hukum apabila ada pembajakan. Sedangkan hak kekayaan intelektual (*Industrial Property Rights*) termasuk didalamnya adalah merek perlindungan hukumnya disebut *first to file system* atau di Indonesia dikenal dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif ini berarti pendaftar yang lebih dahulu yang diberikan perlindungan hukum atau didasarkan pada pendaftaran pertama (Kurniawan, 2013). Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap merek maka tidak lepas dengan pendaftaran suatu merek itu sendiri, karena perlindungan merek diberikan kepada pendaftar merek pertama (Putra, 2014). Di Indonesia pengaturan pendaftaran

merek di atur dalam Bab III UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia” dengan memuat :

1. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
4. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
5. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
6. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Surat permohonan pendaftaran Merek dilampiri dengan:

1. Fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
2. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
3. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (Merek kolektif);
4. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
5. Tanda pembayaran biaya permohonan;
6. Helai etiket Merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm); dan

7. Surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya<sup>2</sup>

Kemudian Pasal 8 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur kembali mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan merek diatur dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permen Pendaftaran Merek). Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

1. Syarat dan tata cara Permohonan;
2. Kelas barang atau jasa;
3. Penolakan Permohonan;
4. Perbaikan sertifikat Merek terdaftar;
5. Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar;
6. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahannama dan/atau alamat;
7. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas Merek; h). Permohonan pendaftaran Merek Kolektif; dan
8. Petikan resmi sertifikat.

Tata cara permohonan merek diatur pada Pasal 6 Permen Pendaftaran Merek, yang mana permohonan merek dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. Pasal 7 Permen Pendaftaran Merek menyebutkan permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal, dengan mengisi formulir secara elektronik. Selain mengisi formulir pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu: a). bukti pembayaran biaya Permohonan; b).

---

<sup>2</sup> (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), 05 Desember 2019).

label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua senti meter) dan paling besar 9x9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter); c). surat pernyataan kepemilikan Merek; d). surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan e). bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan permohonan merek secara non-elektronik diajukan secara tertulis kepada Menteri. Dalam mengajukan Permohonan merek secara non-elektronik, pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana layaknya permohonan elektronik. Permen Pendaftaran Merek sebagai peraturan pelaksana dari UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Pasal 16 Permen ini mengatur permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar apabila:

- 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.

Selanjutnya permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi geografis terdaftar.

Kemudian Permen ini juga menyebutkan permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau capatau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Kemudian selanjutnya Permen Pendaftaran Merek ini mengatur permohonan ditolak oleh Menteri jika permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Proses permohonan pendaftaran merek dari sejak Tanggal Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU merek yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, jangka waktu pemrosesan permohonan adalah sekitar 12 hingga 18 bulan. Namun pada prakteknya DJKI kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut, terutama disebabkan oleh tingginya volume permohonan yang masuk berbanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJKI. Secara umum, biasanya satu permohonan saat ini akan memakan waktu

antara 18-24 bulan sampai terbitnya Sertifikat. Pemohon tidak dapat mengambil tindakan hukum apapun terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa ijin selama Sertifikat Merek belum terbit, namun setelah merek tersebut didaftar Pemegang Hak Merek dapat menuntut ganti kerugian atas pelanggaran merek yang dilakukan setelah Tanggal Penerimaan. Komponen Biaya Permohonan Merek adalah Rp. 2.000.000,00 setiap satumerek di satu kelas, tanpa ada batasan untuk jumlah jenis barang atau jasa yang dicantumkan sepanjang masih dalam kelas yang sama. Tentunya komponen biaya ini belum termasuk biaya jasa profesional apabila permohonan diajukan melalui Konsultan HKI Terdaftar. Secara keseluruhan kebijakan hukum terkait merek di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 23 Februari 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

Akibat Pembajakan Merek Terhadap Perekonomian Indonesia Indonesia merupakan negara dengan konsumen barang bermerek palsu yang cukup besar. Permintaan barang bermerek palsu yang tinggi disebabkan oleh pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya apabila menggunakan barang palsu. Kedua, sanksi hanya dikenakan bagi produsen barang bermerek palsu, belum ada sanksi bagi konsumen barang palsu. Ketiga, suplai barang bermerek palsu, baik yang diproduksi di Indonesia, maupun yang berasal dari luar negeri sangat mudah diperoleh. Indonesia menjadi sasaran produk-produk bermerek palsu, bukan pemasok barang palsu ke seluruh dunia. Pembajakan merek seperti disebutkan sebelumnya dapat merugikan perorangan maupun negara. Kasus-kasus pembajakan terhadap merek telah banyak mengakibatkan kehilangan kesempatan (*opportunity loss*) pasar yang cukup besar bagi pemilik merek. Tindakan pembajakan merek ini tidak hanya berimbas pada pemilik merek, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Namun yang paling merugi adalah produsen yang pada umumnya adalah pemilik merek, dan juga negara (Sujatmiko, 2007). Peningkatan pemalsuan merek atau pembajakan merek yang sedemikian tinggi secara garis besar disebabkan tiga hal, yaitu inflasi yang tinggi, peningkatan permintaan barang yang memiliki merek palsu, dan penawaran barang tersebut yang semakin luas di masyarakat. Peningkatan permintaan barang dengan merek palsu disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi yang tinggi serta kemudahan peredaran dan perdagangan barang palsu di masyarakat. Peningkatan kemajuan teknologi informasi, dan perubahan gaya hidup online turut mendukung peningkatan peredaran barang palsu di masyarakat, khususnya untuk produk kosmetika dan barang dari kulit. Indonesia dinilai merupakan negara pembeli produk dengan merek palsu. Orientasi untuk

membeli barang bermerek terkenal, meskipun pendapatan tidak cukup untuk membeli yang asli, merupakan perilaku konsumen yang meningkatkan penjualan barang bermerek palsu atau bajakan. Kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan bukan hanya kehilangan pendapatan bagi pemilik hak kekayaan intelektual (dalam hal ini pemilik merek) dan penerimaan negara dalam bentuk pajak (Sujatmiko, 2007). Barang-barang bermerek palsu yang diproduksi dalam skala besar berpeluang untuk membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat luas. Misalnya obat-obatan bermerek palsu, dapat menyebabkan gangguan lain atau bahkan kematian jika dikonsumsi. Selain itu, obat-obatan bermerek palsu ikut berkontribusi terhadap perkembangan penyakit yang semakin hari semakin kebal (resisten) terhadap obat. Pemalsuan merek juga bisa merugikan masyarakat ketika hasil penjualan barang dengan merek palsu tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan teroris atau kelompok kriminal tertentu. Contohnya adalah penjualan t-shirt bermerek palsu di Broadway, Amerika Serikat, menjelang Olimpiade Atlanta yang ternyata ditujukan untuk membiayai penyerangan World Trade Center pada 1993. Contoh lainnya adalah keluarga Camorra, salah satu kelompok mafia terbesar di Eropa, yang memperoleh lebih dari 10 persen dari total keuntungan tahunannya (US\$ 25 miliar) dari penjualan barang bermerek palsu atau bajakan. Kasus di India lebih mengkhawatirkan lagi, dimana pembajakan film dan album musik dimonopoli oleh satu kelompok teroris besar bernama D Company. Kegagalan pemerintah untuk memberantas kegiatan pemalsuan tersebut menyebabkan banyak investor batal menanamkan uangnya untuk proyek film Bollywood (Mardanugraha & dkk., n.d.). Gambaran tentang pemalsuan merek tersebut menyiratkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, merek memegang peran penting. Maka dari itu peraturan perundangundangan terkait merek bertujuan untuk melindungi bisnis dan mencegah orang menunggang reputasi merek yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain, maka merek tersebut telah menyesatkan masyarakat sebagai konsumen. Pada tataran teori Tsai dan Chou (2012) mencoba meneliti tentang dampak pemalsuan merek terhadap kesejahteraan

masyarakat dengan menggunakan model diferensiasi vertikal, dampak kegiatan pemalsuan merek terhadap perekonomian mendapatkan hasil sebagai berikut. Kesimpulan pertama, dengan kehadiran barang bermerek palsu, penjualan barang asli tetap dapat meningkat. Tetapi, harga dan keuntungan yang diterima oleh penjual produk asli akan menurun. Selanjutnya, diteliti pengaruh penegakan hukum oleh pemerintah terkait kegiatan pemalsuan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika upaya penegakan hukum terhadap barang bermerek palsu dibuat lebih ketat, kesejahteraan bisa naik, namun tergantung dari efisiensi dari kegiatan produksi produsen asli dan palsu. Sebagai tambahan, studi ini juga berkesimpulan bahwa ketika penegakan dilakukan dengan tegas, hasilnya (kesejahteraan masyarakat) lebih tinggi dibandingkan ketika upaya penegakan tersebut lemah (Mardanugraha & dkk., n.d.).

Praktek terkait pemalsuan atau pembajakan merek di Indonesia meliputi cara-cara seperti:

- a). Praktek peniruan merek dagang, dilakukan dengan cara meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merekatkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek dagang yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada konsumen seakan-akan yang diproduksi sama dengan produk yang sudah terkenal;
- b). Praktek pemalsuan merek dagang, dilakukan oleh produsen yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang dengan mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya; dan
- c). Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek. Perbuatan ini masuk dalam persaingan usaha tidak jujur apabila produsen mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu (Aryani, 2009). Apabila diamati, aksi pembajakan merek menyebabkan aspek perekonomian makro menjadi terganggu. Dari aspek ekonomi, kerugian yang timbul bisa bermacam-macam yaitu, negara akan kehilangan pendapatan dari sektor pajak penjualan, karena barang dengan merek palsu dijual tanpa dikenai pajak. Dari sisi investasi, banyak terjadi *capital flight* (modal pergi)

keluar negeri, jika banyak investor memindahkan modalnya ke luar negeri, jelas akan berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang kena PHK. Selain itu, pembajakan merek juga akan merugikan masyarakat luas selaku konsumen dari barang/atau jasa. Akibat pembajakan ini merek dirugikan, karena barang bajakan memiliki kualitas yang tidak sesuai standar, walaupun tidak sedikit masyarakat Indonesia lebih memilih barang yang bermerek palsu (Sujatmiko, 2007). Pelanggaran terhadap hak merek cenderung dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan atau memanfaatkan dan menggunakan merek yang sudah dikenal dimasyarakat dengan itikad tidak baik (Roisah, 2015). Dimana dari tindakan tersebut dapat merugikan bagi pemilik hak merek terdaftar juga bagi konsumen dan juga dapat merugikan negara. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi (Mamahit, 2013). Maka untuk menstabilkan kehidupan ekonomi khususnya perdagangan yang memanfaatkan merek, perlu adanya upaya perlindungan merek. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut:

1. Kepastian pengaturan tentang merek;
2. Pendaftaran terhadap merek, yang merupakan inisiatif pemilik merek;
3. Penolakan pendaftaran berdasarkan undang-undang yang berlaku; serta
4. Pembatalan merek yang telah terdaftar, hal ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang sah.

Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Pendaftaran Merek OREO lawan ORIORIO ?

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC sebagai Penggugat, dengan produk bernama OREO telah melakukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung bahwa PT. SIANTAR TOP Tbk sebagai Tergugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada PT. SIANTAR TOP Tbk ORIORIO memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal OREO milik Penggugat, sehingga oleh karenanya patut diduga

didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Bahwa, mengenai persamaan antara Merek ORIORIO Tergugat dan merek OREO milik Penggugat, maka Penggugat dengan ini juga merujuk kepada pendapat yang pernah dikemukakan oleh Turut Tergugat dimana turut Tergugat sudah pernah menyatakan bahwa produk-produk ataupun merek OREO milik Penggugat memiliki persamaan dengan produk-produk ataupun merek-merek ORIORIO dan ORI'ORIO milik Tergugat; Bahwa, mengingat unsur-unsur yang membentuk merek ataupun produk ORIORIO maupun Merek ataupun produk ORIORIO adalah sama dengan unsur-unsur yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat maka sudah selayaknya dan sepantasnya apabila Merek ORIORIO Tergugat juga tidak akan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat.

Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan antara Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal.
- b. Adanya fakta bahwa Merek OREO milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan.

Bahwa patut ditengarai Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek ORIORIO Tergugat tersebut di Indonesia; Bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat pula dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun nama ORIORIO adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek ORIORIO Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya tidaknya terinspirasi dan keterkaitan merek OREO milik Penggugat. Bandingkan dengan ketentuan penjeleasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang

berbunyi : “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen; Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas , Penggugat berpendapat bahwa Merek ORIORIO Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek ORIORIO Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik , sehingga dengan demikian , mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo .

Pasal 4 Undang- Undang Merek, yang berbunyi : “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik ” , Merek ORIORIO Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek; Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik , Pasal 69 jo . Penjelasan Pasal 69 Undang- Undang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu;

Mahkamah Agung Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu- satunya yang sah atas Merek OREO serta variasi Merek OREO untuk membedakan hasil produksi / produk - produk Penggugat dengan hasil produksi / produk - produk lainnya , Menyatakan Merek OREO serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal , Menyatakan Merek ORIORIO di bawah daftar No. IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk- produk dalam kelas 30 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik , Menyatakan batal pendaftaran Merek ORIORIO di bawah daftar IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk - produk dalam kelas 30 ; Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas merek ORIORIO, di bawah daftar NoIDM000257324, terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut

dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo milik Penggugat atau setidaknya - tidaknya yang diduga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek Oreo milik Penggugat yang merupakan merek terkenal.

## **PENUTUP**

Terhadap pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, kebijakan pengaturan merek dalam tatanan hukum kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pelaksana terkait merek memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal. Kriteria merek terkenal harus memperhatikan fakta jangka waktu pemakaian merek, penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak, pendaftaran merek di beberapa negara, reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai mutu yang prima dan nilai komersial yang tinggi, serta pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas hampir di seluruh dunia. Maka dari itu merek terkenal pada dasarnya mensyaratkan pengetahuan umum masyarakat dan reputasi terhadap merek tersebut, yang ditandai antara lain dengan terdaftar di banyak negara serta pemasaran dan peredaran produk secara luas. Kedua, pembajakan merek sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi baik Indonesia maupun di luar negeri. Dimana negara dirugikan dari sektor pajak penjualan (PPN) karena barang dengan merek bajakan tidak membayar pajak penjualan yang

seharusnya dibayar oleh pemiliknya. Disamping kehilangan pendapatan di sektor pajak, negara juga terancam terjadinya capital flight (modal lari) keluar negeri

#### *DAFTAR PUSTAKA*

*Aryani, Esti. (2009). "Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)", Jurnal Wacana Hukum,3(1), 52-63.*

*Bafadhal, Thoyyibah. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia: Kasus IKEA", Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 21-41.*

*Dharma, Setia. (2014). "Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain", Jurnal Cita Hukum 2(2), 193-206.*

*Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Pengenalan Merek, www.dgip.go.id , Diakses Pada 05 Desember 2019*Disemadi, Hari Sutra, dan Kholis Roisah. (2019). "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Law Reform*, 15(2), 177-194.

*Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 286-402.*

*Disemadi, Hari Sutra. (2019). "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles." Diponegoro Law Review, 4(2), 194-208.*

*Kurniawan, I Gede Agus. (2013). "Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak*

(Studi Komparatif Beberapa Negara)", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2(2), 1 -18.

*Mamahit, Jisia. (2013). "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", Lex Privatum, 1(3), 90-100.*

*Mardanugraha, Eugenia., dkk. Dampak Ekonomi Pemalsuan Di Indonesia, <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=kerugian+negara+akibat+merek+palsu>, Diakses Pada 07 Desember 2019.*

*Mulyani, Sri. (2014). "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi", Masalah-Masalah Hukum,43(2),213-223.*

*Putra, Fajar Nurcahya Dwi. 2014."Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", Mimbar Keadilan, 97-108.*

*Roisah, Kholis. (2014). "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual", Masalah-Masalah Hukum, 43(3), 372-379.*

*Roisah, Kholis. (2015). "Kebijakan Hukum "Transferability" terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", Law Reform, 11(2), 241-254*

*Roisah, Kholis. (2019). Aksentualisasi Kepemilikan Kolektif Sebagai Respon Terhadap Tatanan Global Hak Kekayaan Intelektual. Semarang: Undip Press.Sujatmiko, Agung. (2007). "Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional", Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3), 178-189.*

*Suteki & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). Depok: PT RajaGrafindo Persada.*