Iuris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page: 644-652
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)

T. Fairuz Jasmine
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
E-mail: fairuzjasmine@gmail.com

Abstrak
Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu alasannya karena pendaftaran merek memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan merek di masa depan. Urgensi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dikarenakan banyaknya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku UMKM. Salah satu contohnya adalah kasus gugatan merk "Bodyguard". Permasalahan: 1) Bagaimanakah penerapan asas itikad baik terkait dengan adanya unsur passing-off (membonceng ketenaran) merek? 2) Bagaimana urgensi pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)? 3)Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan tentang sengketa merek "Bodyguard" nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif, dimana penelitian ini digolongkan sebagai normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder. Hasil penelitian yakni urgensi pendaftaran merek bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah karena kurangnya kesadaran atas dampak kerugian yang mungkin terjadi. Perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan passing off dalam konstitusi hukum Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia secara spesifi, namun terdapat beberapa Pasal yang menyiratkan ketermuatannya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan tentang sengketa merek "Bodyguard" nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam pertimbangan hukum yang memenangkan tergugat/pemohon kasasi pada kasus sengketa merek "Bodyguard" ini sudah tepat adanya dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menganut sistem konstitutif (first to file), dimana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran.

Kata Kunci: Urgensi, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Abstract
Trademark registration is an important thing that must be done in business, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs). One of the reasons is because trademark registration provides legal protection for business actors so that their trademarks are not used by other parties, so that they can anticipate the occurrence of trademark disputes in the future. The urgency of trademark registration for MSME actors is due to the many cases of trademark dispute lawsuits that occur in MSME actors. One example is the case of the "Bodyguard" brand lawsuit. Problems: 1) How is the application of the principle of good faith related to the element of brand passing-off? 2) What is the urgency of trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)? 3) What are the legal considerations for the judge in the decision regarding the "Bodyguard" brand dispute number 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 involving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)? The research method is normative juridical, which is descriptive analytical with data collection techniques from library research. Data analysis was carried out using a qualitative normative method, where this research was classified as normative which was complemented by a comparison of secondary data research. The results of the study, namely the urgency of trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are still very low due to lack of awareness of the impact of losses that may occur. Legal protection for trademarks from passing off acts in the Indonesian legal constitution has not been specifically regulated in the trademark laws and regulations in Indonesia, but there are several articles that imply their inclusion in Law no. 20 of 2016. Legal considerations for judges in the decision regarding the dispute over the "Bodyguard"

brand number 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 involving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), in legal considerations in favor of the defendant/cassation petitioner in the dispute case The "Bodyguard" brand is correct and in accordance with the legal system in force in Indonesia, which adheres to a constitutive system (first to file), where trademark rights are obtained through registration.

Keywords: Urgency, Brand, Micro, Small and Medium Enterprises.

Cara Sitasi:
Jasmine, T.F. (2021), "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 644-652.

A. Pendahuluan

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan maupun dunia investasi. HKI mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memacu dimulainya era baru dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan.[1] Dengan semakin meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk "Intellectual Property Right (IPR)", yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak.[2] Dengan kata lain, HKI merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang kemudian menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat. Dalam *General Agreement on Tariff and Trade* sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) telah menyepakati norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights).* [3]

Pada era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.[4]

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan / atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang / atau jasa yang diproduksi oleh orang ataubadan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.[5]

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang dipegangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.[6]

Ahli dan beberapa sarjana juga mengemukakan pengertianya mengenai merek, yaitu:

a. H.M.N. Purwo Satjipto mengemukakan bahwa "Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis" [7]
b. R. Soekardono mengatakan bahwasanya "Merek adalah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin

[1] O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.
[2] Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), p. 59.
[3] Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT*, Putaran Uruguay, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), p. 17.
[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953, bagian "mengingat" butir a.
[5] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
[6] Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
[7] Sutjipto, H.M.N. Purwo. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984), p. 82

kualitetnya barang dengan perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain" .[8]

c. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar memberikan pengertian bahwa "suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusnya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainya".[9]
d. OK. Saidin menyimpulkan dari beberapa sarjana yang mendefinisikan merek, yaitu "Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang mimiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa" [10]

Merek memiliki peranan yang sangat penting. Dengan merek, produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan originalitasnya. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal. Dalam interaksi dan transaksi antara produsen dan konsumen, merek berperan mewakili produsen untuk hadir mencirikan diri sebagai produk yang memudahkan konsumen untuk menemukan barang atau jasa. Sehingga merek yang telah dikenal konsumen mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan terhadap kualitas produk tersebut.

Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual.[11] Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem Stelsel Konstitutif, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek.[12]

Rendahnya kesadaran atas pentingnya pendaftaran merek dapat dilihat dari banyaknya sengketa merek yang terjadi di Indonesia, terutama antara merek terkenal. Berbagai kasus persengketaan merek yang sudah terkenal di publik terjadi karena pelaku usaha tidak mendaftarkannya sejak awal.

Salah satu kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil menengah, yang disebabkan karena kelalaian dalam mendaftarkan merk adalah sengketa merk "*Bodyguard*". Gugatan tertanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2020 dibawah Register Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Jefri Yunus (Penggugat) melawan Luasan Ferdinant (Tergugat I), dan Tergugat; 2. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ Direktorak Jendral Kekayaan Intelektual (Tergugat II), yang mana terhadap putusan Pengadilan Niaga ini , Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung , dan pada tanggal 7 juni 2021 , Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan putusan nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena hal sebagai berikut :

1. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kepastian hukum , perlindungan hukum dan ketertiban bagi setiap warga negara. Kepastian, perlindungan hukum dan ketertiban salah satunya diwujudkan dengan perlindungan terhadap pemilik merk.
2. Semakin banyaknya gugatan sengketa merek, baik itu merek terkenal atau pun merek dari pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Efektifitas undang-undang untuk melindungi masyarakat dari kelalaian mendaftarkan merek dagang.

Setelah diuraikan dalam latar belakang ini, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: "Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

[8] Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat Indonesia, 1983), p. 81.
[9] Tirtaamidjaya. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. (Jakarta: Djambatan, 1962), p. 80
[10] Saidin, H. OK. *Op.Cit*, p. 345.
[11] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbe07a824547/wajib-tahu-ini-pentingnya-pendaftaran-merek-bagi-ukm-dan-startup/ ,diakses pada tanggal 20-11-2021 pukul 15.00 wib.
[12] Khoironi, Alif Iffan. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll", Unnes law Journal. Semarang: FH Unnes. 2, No. 2, Oktober (2013): p. 15.

(Studi Putusan Nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)." Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusan tentang sengketa merek "*Bodyguard*" nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten.[13] Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke"; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan sebagai suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.[14] Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan.[15] Inilah yang disebut metodelogi penelitian.

Adapun jenis penelitian ialah metode penelitian hukum (*yuridis*) normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[16] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.[17]

Penelitian hukum yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statue approach).*[18] Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[19] Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara *offline* maupun *online*.[20]

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[21]

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer berupa; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Putusan Mahkamah Agung; Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[22] Bahan-bahan yang memberikan penjelasan menegenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat, salah satunya bahan-bahan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berhubungan dengan Merek. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.[23] Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

[13]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), p. 2.
14 Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), p. 5
[15] Muslam Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), p. 91.
[16] Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.
[17] Ismail Koto, "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum 2, No. 2 (2021): p. 158.
[18] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), p. 39.
[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), p. 45.
[20] Rahmat Ramadhani, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1, (2022): p. 3.
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), p. 15.
[22] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 106.
[23] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 119.

Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.[24] Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,[25] melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.[26]

B. Pembahasan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian bahwa 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. Kemudian dalam Pasal 1 angka (2) UUMIG, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Ketentuan yang diterangkan dalam perjanjian TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagaimana disesuaikan dengan undang-undang Merek menyatakan pemilik dari merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, yang tidak mempunyai persetujuan dari padanya, untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana merek dagang bersangkutan telah didaftarkan.[27]

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 3 jelas menyatakan bahwa hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Hal ini berarti bahwa hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek, dalam hal ini Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya, tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh Negara atas dasar pendaftaran.

Dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.[28] Sedangkan sistem deklaratif (*first to use principle*) titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek maka pemakai pertama merupakan yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan karena adanya pendaftaran.[29]

Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan undang-undang merek yang berlaku di Indonesia saat ini, menganut sistem pendaftaran merek konstitutif. Hal ini dilihat dari Pasal 21 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa, permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Artinya, merek yang mendaftar terlebih dahulu yang mendapatkan hak perlindungan atas merek terdaftar tersebut.

---

[24] Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1, (2021): p. 280.
[25] Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.
[26] Rahmat Ramadhani, "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2, (2021): p. 89.
[27] Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT*, Putaran Uruguay, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), p. 19
[28] Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, p. 331.
[29] OK., Saidin, *Op.Cit*, h. 363.

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, maka perlindungan merek dimulai sejak "tanggal penerimaan" (*filling date*) pendaftaran.

Sesungguhnya tujuan perlindungan merek atas praktik *action for passing off* adalah menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik merek, menjamin mutu barang, memberi nama lambang, dan memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah.[30]

Pemalsuan merek dengan cara meniru atau memiripkan suatu merek terkenal dapat dikatakan sebagai *Passing Off*, yaitu suatu upaya atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah hukum merek.[31]

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, sehingga secara langsung telah mengindikasikan adanya bentuk pelanggaran peniruan. *Passing off* dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran merek dengan penggunaan merek yang sama pada pokoknya secara tanpa hak. Hal ini terkandung dalam Pasal 21 dan Pasal 100 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, walaupun tidak secara spesifik mengandung arti dari *passing* off. Karena istilah *passing off* biasa dikenal dalam system *common law*.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengakui geliat ekonomi kreatif para pelaku UMKM Indonesia menjadi penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. UMKM dinilai dapat tumbuh kembali lebih cepat dari usaha-usaha berskala besar.

Salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi pelindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran KI yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta.[32] Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong agar Pelaku usaha UMKM mendaftarkan merek dagangnya adalah dengan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku UMKM untuk mendorong mereka dalam mengurus HaKI-nya, baik itu memanfaatkan digital atau banyak hal lainnya. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa lebih mudah mendapatkan merek dagangnya.[33]

Salah satu kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil menengah, yang disebabkan karena kelalaian dalam mendaftarkan merk adalah sengketa merk "*Bodyguard*". Gugatan tertanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2020 dibawah Register Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Jefri Yunus (Penggugat) melawan Luasan Ferdinant (Tergugat I), dan Tergugat; 2. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ Direktorak Jendral Kekayaan Intelektual (Tergugat II), yang mana pokok gugatannya adalah:

- Menyatakan Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentigan dalam mengajukan gugatan penghapusan Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND *(in casu Tergugat);*
- Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND *(in casu Tergugat)*selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
- Menyatakan menghapuskan atau setidak-tidaknya hapus Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atasnama LUASAN FERDINAND *(in casu Tergugat)* dengan segala akibat hukumnya;

[30] Suyud Margono dan Amir Pamungkas, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, p. 160.
[31] Theo Fransuslitaay Modul 4.Mata Kuliah: Hak Atas Kekayaan Intelektual. Flexible Learning Universitas Kristen Satyawacana.www.theofransuslitaay.i8.com
[32] https://www.kemenkumham.go.id/berita/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm,diakses pada tanggal 05-01-2022 pukul 12.00 wib
[33] https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang, diakses pada tanggal 06-01-2022, pukul 14.00 wib

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara aquo dan melakukan penghapusan pendaftaran Merek Terdaftar sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000656529, tertanggal 27 April 2016, Kelas 9, atas nama LUASAN FERDINAND *(in casu Tergugat)* dari daftar umum merek dan dicatatkan serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoorbaar bij vooraad)* meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali maupun verzet/perlawanan.

Kemudian dalam putusannya, pertimbangan hukum Hakim adalah:

- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUMIG, disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan penghapusan merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f UUMIG, disebutkan juga adanya tanggal penerimaan, sehingga menurut Majelis tanggal penerimaan dan tanggal pendaftaran adalah merupakan pengertian yang berbeda, dan tanggal penerimaan serta tanggal perndaftaran tersebut merupakan proses dari urutan pendaftaran merek;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena dalam Sertifikat Merek BODYGUARD atas nama Luasan Ferdinand (Tergugat), yang dimohonkan penghapusannya oleh Penggugat, tanggal pendaftarannya adalah 18 Oktober 2019, maka terkait dengan syarat merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran, menurut Majelis - syarat tersebut belum terpenuhi, oleh karena belum mencapai waktu 3 (tiga) tahun;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan prematur dan cacat formil dalam hukum acaranya - karena merek yang dimohonkan dihapus belum mencapai waktu 3 (tiga) tahun dalam pengggunaannya sejak tanggal pendaftaran, menurut Majelis cukup beralasan dan harus dikabulkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini, sebagai pihak ketiga yang mengajukan gugatan Penghapusan Merek atas nama Tergugat, yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat - belum mencapai waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran, maka menurut Majelis gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard)*, Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Kemudian Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, yang mana memori kasasinya adalah:

- Menyatakan Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan Merek Terdaftar Bodyguard
- Menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah menggunakan Merek Terdaftar Bodyguard atas nama Luasan) Ferdinand selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran;
- Menghapuskan atau setidak-tidaknya hapus Merek Terdaftar Bodyguard atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 646 K/Pts Sus.HKI/2021 ialah sebagai berikut:

- Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan laporan Pasal 100 dan Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan penghapusan dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa: "*Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan*", maka perlindungan merek dimulai sejak tanggal penerimaan (*filling date*) pendaftaran, maka tanggal pendaftaran merek Tergugat terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*) yakni tanggal 27 April 2016;
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum tentang tanggal pendaftaran yang dalam perkara ini yang disebut tanggal 18 Oktober 2019, seharusnya yang benar adalah tanggal "tanggal penerimaan" (*filling date*) yakni tanggal 27 April 2016, sehingga Penggugat tidak prematur dalam mengajukan gugatan penghapusan ini;
- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mendukung dalilnya dengan bukti dan hasil investigasi Penggugat berupa hasil survei yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari lembaga survei yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata di dalam persidangan;
- Bahwa sebaliknya Tergugat dengan bukti-bukti berupa fotocopy Nota Penjualan Produk BODYGUARD milik Tergugat, dapat membuktikan bahwa merek BODYGUARD milik Tergugat telah digunakan dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya mendaftar kan merek dagang khususnya bagi pelaku UMKM (Usaha mikro kecil menengah). Penggugat telah mengajukan pendaftaran "BODYGUARD" sebagai merek dagang Penggugat pada Turut Tergugat (Kantor Dirjen HKI) tanggal 4 September 2018 dengan Nomor Permohonan D002018042791, akan tetapi permohonan pendaftaran atas merek dagang Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat pada tanggal 9 April 2020, dengan alasan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terdaftar milik pihak lain (*in casu* Tergugat) atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau sejenis. Merek milik Tergugat telah didaftar pada Turut Tergugat (Kantor Dirjen HKI) berdasarkan Nomor Permohonan D002016020056 dengan Tanggal Penerimaan 27 April 2016, tergolong Kelas 09, maka tanggal pendaftaran merek Tergugat terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*) yakni tanggal 27 April 2016.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Urgensi pendaftaran merek bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sangat rendah pemahaman pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan merek dagangnya. Pelaku UMKM kurang memahami arti pentingnya pendaftaran merek, mereka tidak memikirkan ketahanan usaha dan kerugian yang akan mereka hadapi secara jangka panjang. Kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran menjadikan mereka enggan untuk mendaftarkan mereknya. Pentingnya pendaftaran merek dikarenakan pada nantinya, berdasarkan sistem *first to file*, yang akan diakui sebagai pemegang hak atas merek adalah bukan mereka yang pertama kali atau lebih awal menggunakan merek tersebut melainkan mereka yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sehingga menjadi sebuah kerugian apabila ada pihak lain yang memanfaatkan dan mendaftarkan terlebih dahulu merek yang belum didaftarkan tersebut. Terkait Pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam putusan tentang sengketa merek "*Bodyguard*" nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebaiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Pemerintah mensosialisasikan pentingnya pemahaman masyarakat akan urgensi pendaftaran merek. Sehingga Undang-Undang nomor Nomor 20 tahun 2016 bisa melindungi pelaku usaha khususnya UMKM

2. Saran

Terkait Pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam putusan tentang sengketa merek "*Bodyguard*" nomor 646 K/Pst.Sus-HKI/2021 yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebaiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Pemerintah mensosialisasikan pentingnya pemahaman masyarakat akan urgensi pendaftaran merek. Sehingga Undang-Undang nomor Nomor 20 tahun 2016 bisa melindungi pelaku usaha khususnya UMKM.

Daftar Pustaka

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Gautama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT*, Putaran Uruguay (1994) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

https://money.kompas.com/read/2020/07/17/161100826/dari-64-1-juta-umkm-baru-10.632-yang-mengurus-merek-dagang

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbe07a824547/wajib-tahu-ini-pentingnya-pendaftaran-merek-bagi-ukm-dan-startup/.

https://www.kemenkumham.go.id/berita/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm

Khoironi, Alif Iffan. (2013). *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggrol*l. Unnes law Journal. Semarang: FH Unnes. 2, No. 2.

Koto, Ismail. (2021). "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum 2, No. 2.

Muslam Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

Rahmat Ramadhani. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1.

Rahmat Ramadhani. (2021). "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2.

Rahmat Ramadhani. (2021). "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1.

Rahmat Ramadhani. (2022). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1.

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta, 1986.

Soekardono, R. 1983. Hukum Dagang Indonesia. Dian Rakyat Indonesia, Jakarta

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat Indonesia, Jakarta, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sutjipto, H.M.N. Purwo. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1984.

Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jambatan, Jakarta, 1962.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996