

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK THREEJEI COLLECTION DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

¹Damar Satria Perdana*, ²Masrur Ridwan

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
damarsatria229@gmail.com

Abstrak

Menghadapi kepesatan di bidang teknologi dan industri saat ini, penting bagi pelaku usaha dalam menciptakan produk dengan kualitas yang berbeda. Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha sangat perlu memiliki merek sebagai tanda pengenal bagi produknya agar dapat dikenal oleh masyarakat. Merek juga memiliki peranan penting memberikan pesan tersirat terhadap kualitas serta ciri khusus selain sebagai tanda pengenal suatu produk. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemilik merek Threejei Collection untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemboncengan reputasi merek serta mengetahui proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik sah threejei collection untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode analisis hukum yuridis empiris, penelitian ini melibatkan pandangan hukum sebagai realitas pada masyarakat dengan hukum normatif yang berlaku, karena data primer yang digunakan didapat langsung dari lokasi penelitian. Mengkaji ketentuan undang-undang terkait perlindungan merek dan dampak pemboncengan reputasi terhadap pemegang merek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang merek, termasuk dalam konteks pemboncengan reputasi. Perlindungan hukum tersebut melibatkan pengaturan hak eksklusif, prosedur pendaftaran, dan sanksi terhadap pelanggaran merek. Upaya pendaftaran merek ini diajukan dengan nomor D092017027292, diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Juni 2017, dan diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor pengumuman BRM1748A setelah pemilik merek Threejei Collection memenuhi seluruh prosedur yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang merek Threejei Collection telah memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran merek yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan rasa aman dari tindakan pemboncengan reputasi.

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

Abstract

Facing the current speed in technology and industry, it is important for business actors to create products with different qualities. In marketing their products, business actors really need to have a brand as an identification mark for their products so that they can be recognized by the public. Brands also have an important role in providing implicit messages regarding quality and special characteristics apart from being an identification mark for a product. This research aims to find out the efforts made by the Threejei Collection brand owner to obtain legal protection from acts of piggybacking on brand reputation and to find out the brand registration process carried out by the legal owner of the Threejei Collection to comply with the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. .

The empirical juridical legal analysis method, this research involves a view of law as a reality in society with applicable normative laws, because the primary data used was obtained directly from the research location. Reviewing legal provisions related to brand protection and the impact of reputational piggybacking on brand holders.

The research results show that Law Number 20 of 2016 provides strong protection for brand holders, including in the context of reputation piggybacking. This legal protection involves regulating exclusive rights, registration procedures, and sanctions against trademark infringement. This trademark registration attempt was submitted with number D092017027292, received by the Directorate General of Intellectual Property on June 14 2017, and announced on June 22 2017 with announcement number BRM1748A after the Threejei Collection brand owner had fulfilled all the procedures stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Thus, this research concludes that the Threejei Collection brand holder has fulfilled the requirements and procedures for brand registration as determined by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, thereby obtaining strong legal protection and a sense of security from acts of piggybacking on reputation.

Keywords: Legal Protection, Brand, Reputation Piggybacking.

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai aspek kehidupan ekonomi yang terkait dengan perdagangan, aspek yang paling krusial adalah identifikasi merek. Ketika masyarakat melakukan pembelian produk di berbagai tempat perbelanjaan, kecenderungannya adalah memiliki produk yang sudah terkenal atau akrab di mata publik. Merek yang diperkenalkan kepada masyarakat atau konsumen memiliki hubungan erat dengan citra, kualitas, dan reputasi jika dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Oleh karena itu, nilai komersial dari sebuah produk sangat dipengaruhi oleh mereknya, dan adanya merek dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk (Nurrachmad, 2011).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tumbuh seiring dengan kebutuhan melindungi barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah pemalsuan atau persaingan yang tidak adil. Keinginan untuk melindungi barang atau jasa dari potensi pemalsuan atau persaingan yang tidak adil juga mencakup perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan atau dihasilkan dalam proses produksi barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan kebutuhan untuk melindungi aset komersial (Riswandi dan Syamsudin, 2005).

Merek memiliki peran strategis dalam persaingan usaha karena memungkinkan produk untuk dibedakan satu sama lain, terutama ketika bentuk dan jenisnya serupa namun dihasilkan oleh badan usaha yang berbeda. Dengan menggunakan merek, produsen dapat menyiratkan perbedaan kualitas dan spesifikasi antara produk yang tampak serupa. Ini menciptakan daya pembeda yang signifikan di pasar, memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi dan memilih produk yang memenuhi preferensi mereka. Oleh karena itu, merek bukan hanya sebagai identitas visual, tetapi juga sebagai representasi nilai, kualitas, dan karakteristik unik yang dapat membedakan suatu produk dari produk sejenis dalam persaingan bisnis yang melibatkan banyak merek dagang di pasar (Sukro, 2018).

Pemboncengan reputasi (*Passing Off*) pada merek memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep reputasi, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada merek. Selain itu, dalam dunia bisnis reputasi dianggap sebagai faktor kunci yang dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Oleh karena itu, reputasi sangat penting bagi produsen, karena mampu meyakinkan konsumen untuk memilih dan membeli produknya. Pemboncengan reputasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah pada persaingan usaha secara tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual terhadap sebuah merek yang sudah dahulu ada atau lebih terkenal.

Jika terjadi salah kaprah (*public misleading*), pemegang merek akan mengalami kerugian karena kehilangan kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, sementara konsumen menjadi enggan untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa dengan merek tersebut. Dari perspektif konsumen, kekecewaan muncul karena kualitas barang atau jasa tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian, baik pemegang merek asli maupun konsumen sama-sama merugi apabila terjadi pemboncengan reputasi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya pendaftaran merek.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan untuk menguraikan masalah adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis mengacu pada pandangan hukum sebagai norma atau *Das Sollen*, dimana pembahasan masalah dalam penelitian menggunakan bahan-bahan hukum, baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pandangan hukum sebagai realitas pada masyarakat dengan hukum normatif yang berlaku, karena data primer yang digunakan didapat langsung dari lokasi penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data secara komprehensif dari penelitian kepustakaan, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis ini memanfaatkan data berbentuk narasi, hasil wawancara, dan pendapat-pendapat yang diambil dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Setelah data terkumpul, penulis melakukan deskripsi untuk memperoleh pemahaman, pengertian, serta kesamaan pandangan terkait perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan. Metode berpikir yang diterapkan oleh penulis dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode induktif. Metode ini mengambil kesimpulan dari situasi yang khusus sehingga

memperoleh kesimpulan yang umum dari hal yang khusus. Metode induktif bergantung pada analisis data kualitatif.

Metode pendekatan yang digunakan untuk menguraikan masalah adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis mengacu pada pandangan hukum sebagai norma atau *Das Sollen*, dimana pembahasan masalah dalam penelitian menggunakan bahan-bahan hukum, baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pandangan hukum sebagai realitas pada masyarakat dengan hukum normatif yang berlaku, karena data primer yang digunakan didapat langsung dari lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Merek Threejei Collection Sebagai Upaya Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tindakan Pemboncengan Reputasi Merek

Menghadapi kepesatan di bidang teknologi dan industri saat ini, menekankan pentingnya bagi pelaku usaha dalam menciptakan produk dengan kualitas yang berbeda. Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha sangatlah perlu memiliki merek sebagai tanda pengenal bagi produknya agar dapat dikenal oleh masyarakat. Merek memiliki peran krusial dalam era perdagangan global, terutama demi menjaga persaingan yang sehat dalam dunia bisnis. Persaingan ini melibatkan berbagai upaya untuk menarik perhatian konsumen, menjaga pangsa pasar, serta mendapatkan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan potensi besar serta manfaat yang melekat pada suatu merek, terdapat peningkatan jumlah pelanggaran merek di Indonesia, terutama terhadap merek-merek yang sudah terkenal. Reputasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Konsumen cenderung memilih produk dengan reputasi yang baik, dan ketika konsumen memiliki pengalaman baik secara konsisten dengan suatu merek, kemungkinan besar mereka akan menjadi pelanggan yang loyal.

Adanya produk unggulan berkualitas dari usaha rumahan di Kota Semarang, berupa pakaian renang, didirikan pada tahun 2008 oleh Ibu Santy Kristinawati dan Bapak Zaenal Akbar. Keduanya berkolaborasi dalam usaha pakaian renang dengan nama Threejei Collection. Nama Threejei Collection diambil dari ejaan tiga huruf 'J', mewakili ketiga anak Ibu Santy Kristinawati, yaitu Jessica, Jovanda, dan Jashinta. Sedangkan Collection sendiri memiliki makna koleksi. Produk pakaian renang Threejei Collection telah sukses dipasarkan dan digunakan dalam kegiatan latihan oleh atlet renang, tak jarang produk Threejei Collection digunakan dalam berbagai kejuaraan renang terutama di Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia.

Pada tahun 2017, partner usaha Ibu Santy Kristinawati, yaitu Bapak Zaenal Akbar, meninggal dunia. Setelah kepergian partner bisnisnya, muncul usaha pakaian renang lain yang menggunakan nama Threejei Collection. Ternyata, pemilik usaha baru ini adalah keluarga almarhum Bapak Zaenal Akbar, tanpa sepengetahuan Ibu Santy Kristinawati sebagai partner usahanya. Kejadian ini mendorong Ibu Santy Kristinawati untuk mengambil inisiatif dan mendaftarkan secara resmi merek Threejei Collection sebagai hak miliknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Upaya pendaftaran merek ini diajukan dengan nomor

D092017027292, diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Juni 2017, dan diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor pengumuman BRM1748A.

Sejak saat itu pihak Ibu Santy Kristinawati melayangkan somasi secara lisan terhadap keluarga almarhum Bapak Zaenal Akbar untuk mengubah nama dan logo dari usaha mereka, karena sama-sama bergerak pada usaha sejenis. Pihak Ibu Santy Kristinawati merasa akan dirugikan apabila dikemudian hari apabila terjadi salah kaprah (*public misleading*) yang dapat merugikan pemegang merek ataupun konsumen itu sendiri.

Merasa keberatan atas tindakan pemboncengan reputasi yang dilakukan oleh kompetitor dagang lain, dikarenakan terdapat itikad tidak baik dalam dunia usaha (kecurangan) yang dapat mengecoh dan memperdaya masyarakat/konsumen sehingga menimbulkan kebingungan atau menyesatkan masyarakat/konsumen yang menggunakannya seakan-akan produk miliknya merupakan berasal dari Threejei Collection.

Langkah awal yang dilakukan pemilik merek Threejei Collection dalam permasalahan yang telah terjadi yaitu, mendaftarkan merek sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek yang dilakukan Threejei Collection adalah sebagai upaya pemilik usaha untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari Negara terhadap tindakan yang dapat merugikan pemilik merek Threejei Collection. Apabila dikemudian hari ditemukan pemboncengan reputasi yang merugikan pemilik merek Threejei Collection, maka dapat dilaporkan secara langsung oleh pemilik merek Threejei Collection atau kuasanya secara pidana berdasarkan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ataupun secara perdata dengan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum.

B. Proses Pendaftaran Merek Dagang yang Dilakukan Oleh Pemilik Sah Threejei Collection untuk Memenuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat menjadi upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap merek kepada pelaku usaha agar para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak dapat serta merta mengambil keuntungan dari kekayaan intelektual milik pelaku usaha karena kepemilikan atas merek yang telah terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah diakui serta mendapat perlindungan oleh pemerintah.

Untuk mendapatkan hak kepastian perlindungan hukum terhadap merek Threejei Collection, maka pemilik merek harus memenuhi syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pemilik merek Threejei Collection telah melakukan:

- (1) Membuat permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri secara elektronik melalui situs atau *website* milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek Threejei Collection harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

-
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Pada permohonan merek Threejei Collection ditandatangani Pemohon dalam hal ini Ibu Santy Kristinawati.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dilampiri dengan label merek Threejei Collection dan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek.
 - (5) Pembayaran biaya permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan per kelas barang dan/atau jasa.
 - (6) Melampirkan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek Threejei Collection.
 - (7) Pemilik merek Threejei Collection tidak melampirkan berupa suara, karena label merek yang dilampirkan bukan berupa notasi dan rekaman suara.
 - (8) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek Threejei Collection pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang dimohonkan pendaftarannya.
 - (9) Mengikuti ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa.

Dengan diawali mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik melalui situs atau website milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dimana dalam permohonannya diajukan pada tanggal 14 Juni 2017 dengan Nomor Permohonan D092017027292 atas nama Santy Kristinawati, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan Kembang Jeruk VI/10, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode POS (50196), kemudian diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan Nomor Pengumuman BRM1748A serta mencantumkan kode kelas 25 (dua puluh lima) dengan jenis barang dan/atau jasa Pakaian Renang.

Setelah proses permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diterima, terbit Nomor Pendaftaran merek Threejei Collection dengan Nomor IDM000625573 pada tanggal 12 Juli 2018. Kemudian pada merek Threejei Collection yang sudah terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual mendapat perlindungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dimulai pada tanggal 14 Juni 2017 hingga berakhir tanggal 14 Juni 2027.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemegang merek Threejei Collection dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum telah mengambil upaya preventif yakni dengan mendaftarkan merek miliknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000625573 pada tanggal 12 Juli 2018. Dengan terdaftarnya merek Threejei Collection, pemilik dapat merasa aman. Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, maka dalam upaya represif, pemilik merek Threejei Collection sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pemegang merek sah Threejei Collection telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan persyaratan dan tata cara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga dapat diterima dan didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.
- Hadiarianti, V. S. (2019). Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Hans, C., & Kansil, C. S. (2023). Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama. *UNES Law Review*, 6(2), 4163-4171.
- M. Nurrachmad, (2011), Segala Tentang HAKI Indonesia, Cet. I. Bantul: Buku Biru.
- Puspitasari, D., & Syafarudin, A. (2021). Pengaruh Kepercayaan Merek, Citra Merek Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Perusahaan Pembiayaan Dengan Persepsi Kualitas Sebagai Variabel Intervening:(Studi Kasus Di Perumahan Jatinegara Indah Kecamatan Cakung). *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(1), 147-167.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2004). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum. *Language*, 10(218p), 22cm.
- Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Cetakan ke 7, Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- Sukro, A. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Pemboncengan reputasi Pada Praktek Persaingan Usaha. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1-24.
- Utomo, T. S. (2006). Hak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar: Bandung Mei.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224K/Pdt.Sus-Hki/2014, *Jurnal Yudisial Vol.7 No.3*, 2014, hlm. 262

Permata, R. R., & Khairunnisa, M. (2016). Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia. *Jurnal Opinio Juris*, 19(1), 68-95.

Sutjipto, H. P., & Purwo, N. (1984). Pengertian pokok-pokok hukum dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Siti Faridah, 2022, Mengenal Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek, yuklegal.com, <https://yuklegal.com/mengenal-pemboncengan-reputasi-passing-off-merek/> (Diakses Pada 5 Desember 2023 Pukul 09.40 WIB)