

PENYELESAIAN MASALAH PEMBONCENGAN REPUTASI TERHADAP MEREK TERKENAL MENURUT TEORI FRIEDMAN

NIDZOM MUHIB¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta^{1,2}

nidzom28@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstract: *There are still many violations against trademark, especially against well-known trademark. Trademark is a sign that is used as a differentiator from other products used in the trade of goods and or services. The role of the trademark is needed as a product identity, quality assurance so it needs to be protected. Toward the passing off well-known trademark that often occurs in Indonesia can weaken the country's economy, therefore it is necessary to take action to overcome this. This study uses a normative legal research method with an approach using laws and regulations as a reference. Friedman's legal system theory is used as an analytical knife to overcome these problems, namely through legal structure, legal substance and legal culture*

Keywords: *Passing off, Well-known trademark, Friedman's legal system theory*

Abstrak: Pelanggaran terhadap merek khususnya terhadap merek terkenal masih banyak terjadi. Merek merupakan tanda yang digunakan sebagai daya pembeda dengan produk lainnya yang digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Peranan merek sangat dibutuhkan sebagai identitas produk, jaminan kualitas sehingga perlu dilindungi. Terhadap pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal yang sering terjadi di Indonesia dapat melemahkan ekonomi negara oleh karena itu perlu diupayakan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan menggunakan hukum maupun peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Teori sistem hukum friedman digunakan sebagai pisau analisis untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: pemboncengan reputasi, merek terkenal, teori sistem hukum Friedman.

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara saat ini tidak dapat dilepaskan terhadap perkembangan globalisasi. Dalam era perdagangan bebas yang terjadi saat ini, hak atas merek dagang adalah salah satu hal yang diperlukan dalam menumbuhkan perdagangan yang sehat. Menurut Undang undang Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek oleh negara dimana merek tersebut terdaftar dalam jangka waktu tertentu sehingga pemilik dapat memakai merek tersebut untuk diri sendiri maupun dapat memberi izin untuk digunakan oleh pihak lain.

Maraknya pelanggaran terhadap hak atas merek tidak saja merugikan pemilik merek, tetapi juga merugikan negara. Pemilik merek merasa dirugikan karena produk barang atau jasanya kalah bersaing dengan merek tiruan yang harga pasarnya dijual dengan harga yang lebih murah. Sementara negara mengalami kerugian akibat barang tiruan yang diperjualbelikan tidak dikenai pajak penjualan. Padahal pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara instan dengan melakukan upaya tindakan memalsukan ataupun meniru merek yang telah dikenal di masyarakat tanpa memedulikan hak-hak orang lain yang sebelumnya telah terlindungi. Hal-hal demikian tentu akan sangat menghambat roda perekonomian baik dalam lingkup lokal maupun dalam lingkup nasional. (Rizkia & Fardiansyah, 2022)

Beberapa kasus berupa sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia antara lain merek Pierre Cardin yang berasal dari Prancis melalui kuasanya di Indonesia melawan pengusaha Indonesia Alexander Satryo Wibowo dengan putusan No.557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 kemudian merek BMW milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft selaku

penggugat melawan Henrywo Yuwijono selaku tergugat dengan putusan No.79 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Dari kedua kasus tersebut dimenangkan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik atau pemohon yang melakukan pendomplengan terhadap merek terkenal.

Kasus yang sering terjadi dalam pelanggaran merek salah satunya adalah pemboncengan reputasi atau passing off terhadap merek terkenal yang mengakibatkan banyaknya investor asing yang tidak mau berinvestasi di Indonesia akibat perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang lemah. Merek terkenal mempunyai sifat eksklusif, akan tetapi masih ditemukan banyaknya pelanggaran terhadap merek terkenal itu sendiri seperti tindakan pemboncengan, peniruan maupun hal lain yang membuat kerugian bagi pemilik merek terkenal yang telah membangun reputasi sejak lama dan kegiatan promosi yang cukup besar dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan gambaran mengenai banyaknya pemboncengan atau pendomplengan reputasi terhadap merek menunjukkan bahwa di dalam pembangunan perekonomian suatu negara, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu perlu diatur sedemikian rupa atau dilakukan upaya untuk mencegah tindakan pemboncengan reputasi merek yang dimiliki pihak yang berkepentingan baik perseorangan maupun perusahaan guna melindungi kepentingan bisnisnya. Dengan demikian tidak diperkenankan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lainnya karena dapat menyesatkan konsumen. (Disemadi & Mustamin, 2020)

Pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal selalu menjadi permasalahan yang terus berulang, banyaknya kasus yang naik ke pengadilan membuktikan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem perlindungan merek terkenal di Indonesia. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman menyatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum bergantung dari sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substancy*) dan Budaya hukum (*legal culture*). Teori sistem hukum Friedman sesungguhnya dilandaskan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). (Friedman & Hayden, 2017). Dari permasalahan tersebut diatas dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji yaitu Apakah yang dilakukan untuk mengatasi pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman?

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji isu-isu terkini sebelum mengangkat kajian teori hukum terkait dan menghubungkannya dengan kerangka hukum berupa pengaturan perundang-undangan yang dipakai dalam praktik hukum. Penelitian ini menggunakan objek kajian dengan pendekatan perundang – undangan yaitu Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menggunakan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai bahan bacaan tentang pokok bahasan yang diteliti. Metode kepustakaan merupakan strategi pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan literatur berupa jurnal ilmiah dan buku - buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis deskriptif, yang lebih memperjelas pokok bahasan, merupakan pendekatan analisis yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Merek merupakan satu dari rezim kekayaan intelektual diluar paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan varietas tanaman. Perihal ini Merek sebagai kekayaan intelektual yaitu untuk membedakan suatu barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan oleh pihak lain dan merek adalah tanda yang dibubuhkan pada barang atau jasa yang diperdagangkan dalam konteks ini. Dalam perjalanannya negara-negara di dunia ini membuat kesepakatan untuk membentuk World Trade Organization di WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization dimana Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu sistem yang mengikat sebagian besar negara di dunia yang

didalamnya terdapat Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual atau Perjanjian TRIP yang mengatur sebagian hak kekayaan intelektual. (Bafadhah, 2018)

Dalam rangka memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pencipta dan mendorong semakin banyak kreativitas baru yang berpotensi meningkatkan perekonomian suatu bangsa di masa yang akan datang, maka perlindungan hukum terhadap kekayaan ini dapat dijadikan sebagai obyek perlindungan hukum kekayaan intelektual. Ini melindungi hak pemilik asli atas suatu properti dari hasil pemikirannya. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, suatu wilayah atau negara dapat mendorong penggunaan hasil karya cipta dengan mendorong pengguna membayar royalti kepada pemilik kekayaan intelektual. (Kusuma & Roisah, 2022)

Hak Kekayaan Intelektual dalam garis besar dibagi menjadi dua bagian antara lain terkait Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Lebih lanjut Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman termasuk ke dalam Hak Kekayaan Industri. Pembagian ini dikarenakan adanya perbedaan hasil ciptaan dan hasil temuan. Pada Hak Cipta perlindungan otomatis diberikan setelah ciptaan tersebut muncul atau diciptakan sehingga tidak perlu didaftarkan. Sementara pada Hak Kekayaan Industri perlindungannya diberikan kepada yang pertama kali mendaftarkan.

Bagi pemilik merek untuk memperoleh manfaat dari hasil karyanya maka diperlukan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak merek. Untuk mendapatkannya maka para pemilik merek wajib mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Pendaftaran ini penting agar pihak yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum. Adanya potensi sengketa yang cukup besar antar pihak maka bukti di atas kertas sangatlah diperlukan karena negara Indonesia mempunyai kecenderungan menggunakan sistem hukum civil law. Pihak yang pertama kali mendaftarkan merek akan mendapatkan pengakuan merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan kata lain, Indonesia menerapkan sistem first to file. (Nopiana & Disemadi, 2021)

Perlindungan merek terkenal diakui dalam perjanjian Internasional. Indonesia adalah salah satu anggota dari World Trade Organization atau WTO yaitu sebuah organisasi yang mengatur perdagangan internasional. Akibat dari tergabungnya Indonesia ke dalam WTO menimbulkan konsekuensi hukum untuk melindungi merek terkenal sebagaimana perjanjian TRIPs. Perjanjian ini berlaku secara internasional bagi negara-negara yang meratifikasinya (Lobo & Wauran, 2021). Pada Intinya, merek dagang terkenal dilindungi oleh hukum secara internasional. Pada kasus seseorang mendaftarkan merek yang identik dengan merek milik pihak lain atau dilakukan dengan itikad buruk terhadap merek terkenal maka pendaftaran harus dibatalkan dengan mekanisme pengadilan. Terkait dengan hal tersebut membawa permasalahan yang cukup signifikan bagi pemilik merek terkenal. Sehingga negara-negara penandatanganan Konvensi Paris diharuskan untuk dilakukannya penolakan atau pembatalan pendaftaran serta melarang pemakaian merek yang merupakan tiruan dari merek terkenal.

Pemboncengan reputasi atau Passing off dalam sistem hukum civil law tidak dikenali begitu pula di Indonesia. Definisi secara spesifik dari apa yang dimaksud dengan kata "passing off" belum diketahui dengan baik, namun ditarik kesimpulan bahwa passing off adalah kata lain dari tindakan pemboncengan merek terkenal. Berbeda dengan negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, serta bekas jajahan Inggris, yang terlebih dahulu mengenal dan mengatur tentang passing off sebagai suatu bentuk tindakan persaingan curang (unfair competition) di bidang perniagaan atau perdagangan. (Hasibuan et al., 2022)

Merek mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu perlindungan terhadap merek terutama merek terkenal perlu diperhatikan. Untuk menunjukkan bahwa hak merek dapat diakui sebagai salah satu kategori properti yang memenuhi syarat, evaluasi nilai ekonominya harus dilakukan. Jika suatu barang memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk kegunaan, persediaan terbatas, dan kepemilikan yang dapat dialihkan, itu dapat dikatakan layak. Dalam perspektif ini, hak merek memenuhi semua persyaratan dan elemen untuk dilihat sebagai sesuatu yang bernilai. Perlu ditegaskan bahwa nilai ekonomi hak merek adalah kekayaan bagi pemiliknya, memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menggunakan kekayaan intelektual dan mendapatkan keuntungan dari hasilnya. (Hakim & Kholidah, 2020)

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Perlindungan suatu merek terkenal dari perbuatan pemboncengan reputasi atau passing off diperlukan suatu sistem hukum yang baik. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman disebutkan bahwa terdapat tiga sistem hukum yang mendasar yaitu legal structure atau struktur hukum, legal substance atau substansi hukum dan legal culture atau budaya hukum. (Friedman & Hayden, 2017)

Struktur hukum (legal structure) menyangkut aparat penegak hukum yang terdiri atas berbagai unsur yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka (jenis kasus yang diperiksa oleh mereka bagaimana proses pemeriksaan dan mengapa diperiksa), dan prosedur untuk mengajukan banding keputusan dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada hal-hal seperti bagaimana badan legislatif dibentuk, hak dan kewajiban hukum presiden, protokol yang harus diikuti oleh kepolisian, dan banyak hal lainnya. Dalam beberapa hal, Struktur menyerupai lintas bagian dari sistem hukum. semacam gambar diam yang menghentikan waktu. Sehingga struktur hukum dapat berupa lembaga hukum untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam hal ini di Indonesia yang mencakup struktur hukum adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum (legal substancy) meliputi isi peraturan perundang undangan. Substansi adalah norma, aturan serta pola perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, perhatian utama mengenai substansi hukum tersebut adalah undang-undang atau peraturan yang berlaku yang bersifat mengikat dan menjadi persyaratan hukum bagi personel penegak hukum. substansi hukum sebagai unsur sistem hukum dapat menentukan suatu hukum dapat dilaksanakan atau tidak. Substansi tidak hanya mencakup aturan undang undang (law book) saja akan tetapi juga dari hukum yang hidup (living law).

Budaya hukum (legal culture) adalah sikap atau perilaku manusia yang meliputi budaya hukum masyarakat maupun budaya hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri terhadap hukum dan sistem hukum Tanpa dukungan budaya masyarakat hukum dan mereka yang terlibat dalam sistem tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, terlepas dari seberapa baik struktur hukum dibuat untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan atau seberapa baik isi atau substansi hukumnya dibuat. Hukum yang tidak lebih dari seperangkat nilai yang diinginkan oleh hukum itu sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Agar ketersediaan hukum dapat memenuhi tujuan rekayasannya, ia juga harus memastikan bahwa asas-asas hukum tersebut diwujudkan dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, penegakan hukum yang efektif tercapai. (Sulistyowati, 2020)

Secara fundamental atau (grounded dogmatic), dimensi budaya harus didahulukan dari dimensi lain dalam praktik hukum karena adanya seperangkat nilai (value system) dalam dimensi budaya. Selain itu, sistem nilai ini berfungsi sebagai landasan perumusan kebijakan (policy), yang kemudian diikuti dengan pembuatan undang-undang (law making) sebagai pedoman berkehidupan dalam masyarakat, yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Dari tiga komponen yang membentuk sistem hukum, Friedman menegaskan bahwa "budaya hukum (legal culture) diutamakan lebih dahulu dari dua unsur lainnya. (Nugroho & Suteki, 2020)

Budaya hukum secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum yang berasal dari sekelompok orang yang bergerak dalam profesi dibidang hukum yaitu para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sementara budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang berasal dari masyarakat secara umum yaitu suatu kebiasaan dalam masyarakat dalam berperilaku menghadapi suatu peristiwa hukum. (Armansyah, 2019)

3. Upaya Mengatasi Pemboncengan Merek Terkenal Melalui Struktur Hukum

Struktur hukum dalam hal ini adalah penegak hukum. Penyelesaian sengketa mengenai merek dapat ditempuh melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 93 UU Merek, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan Niaga. Selain itu dapat juga diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan

dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lainnya yang dipilih oleh pihak yang bersangkutan. (Hafizah & Apriani, 2022)

Penyelesaian sengketa merek umumnya diajukan di pengadilan niaga sebagai struktur hukum yang melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melahirkan putusan sehingga diperoleh substansi hukum yang lahir dari peradilan atau yurisprudensi. Dalam memutuskan suatu perkara penegak hukum harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat. Tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja tetapi aspek aspek lain. Penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga penegak hukum disini tidak diperkenankan bertindak sebagai corong undang-undang saja Sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Upaya penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi yang diatur melalui pasal 76 UU Merek yang menegaskan bahwa pemohon yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan merek, sehingga hal inilah yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga yang saat ini berwenang memutuskan sengketa terhadap merek terkenal. Sekalipun merek terkenal itu tidak terdaftar di Indonesia. Apabila pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga maka pihak tersebut dapat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Sementara upaya hukum melalui jalur non litigasi dapat melalui arbitrase.

Peran penegak hukum atau disini sebagai struktur hukum cukup penting dalam menyelesaikan permasalahan pendomplengan merek terhadap merek terkenal, meskipun asas dalam pendaftaran merek adalah first to file atau merek yang didaftarkan terlebih dahulu yang mendapatkan perlindungan, akan tetapi diperlukan adanya kebijaksanaan dari penegak hukum melihat dari itikad tidak baik berupa pendomplengan merek dari pihak lain sehingga tercipta nilai nilai keadilan kepada pihak yang bersangkutan terutama kepada para pemilik terkenal yang telah membangun reputasi mereknya sejak lama melalui promosi besar besaran yang tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kepercayaan investor di Indonesia bahwa semakin banyak tindakan pendomplengan merek terhadap merek terkenal maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dari investor itu untuk menanamkan modal nya di Indonesia. Sehingga keputusan penegak hukum atau struktur hukum berpengaruh pada pembangunan ekonomi di Indonesia.

Penegak hukum di Indonesia dalam menyelesaikan perkara sengketa merek tidak hanya berpatokan pada law book saja akan tetapi harus memperhatikan bahwa adanya hukum yang hidup atau living law. Banyaknya kasus merek terkenal yang tidak mendapatkan hak perlindungannya di Indonesia seperti pada kasus merek Ikea dan merek pierre cardin akan membuat citra di Indonesia sebagai negara yang marak akan kasus peniruan dan melanggar pembajakan serta barang barang tidak asli. Tidak hanya pemilik merek yang dirugikan akan tetapi konsumen juga turut dirugikan karena ternyata kualitas dari barang yang diperjual belikan menggunakan merek tersebut tidak sesuai dengan yang diperdagangkan di luar negeri oleh pemilik aslinya. Penegakan hukum yang berkeadilan dan berasaskan kemanfaatan masyarakat tentunya akan dapat mencegah adanya pemboncengan terhadap merek terkenal.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah belum adanya persamaan persepsi di kalangan para penegak hukum mengenai hukum merek. Antara penegak hukum satu dengan yang lainnya terkadang terjadi perbedaan pendapat. Hal ini dapat menghambat penyelesaian masalah di bidang merek, sehingga diperlukan koordinasi antar penegak hukum. Unsur struktur hukum saja tidak cukup untuk mencegah tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal karena keterbatasannya. Diperlukan substansi hukum yang baik untuk mendukung tugas penegak hukum dan dibangunnya budaya hukum secara perlahan menuju perilaku masyarakat yang anti terhadap tindakan peniruan atau pendomplengan merek.

4.Upaya Mengatasi Pemboncengan Merek Terkenal Melalui Substansi Hukum

Subtansi hukum disini adalah salah satu output sistem hukum yang berupa aturan sebagai acuan yang digunakan oleh antar pihak yang mengatur atau diatur untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Pemerintah memberi perlindungan hukum bagi pemilik karya berupa

merek supaya masyarakat dapat terhindar dari aksi peniruan atau pendomplengan merek. Disahkannya UU Merek adalah bukti bentuk apresiasi kepada pemilik merek oleh pemerintah. (Sukmadewi, 2018)

Peraturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang Undang Merek no 20 tahun 2016 sebagai substansi hukum. Pengaturan mengenai pemboncengan reputasi atau disebut juga dengan istilah passing off tidak diatur didalamnya, namun pasal mengenai penolakan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c yaitu merek dapat ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis (huruf b) atau untuk barang dan/jasa tidak sejenis (huruf c) namun penggunaan pasal ini menjadi kurang efektif karena ukuran suatu merek dikatakan terkenal harus memenuhi persyaratan antara lain pengetahuan umum masyarakat, reputasi mengenai merek tersebut. (Aldison et al., 2021) Hal ini sulit diukur karena perlu survei lebih lanjut untuk menentukan merek tersebut terkenal atau tidak. Biasanya Pengadilan niaga dapat menunjuk Lembaga bersifat independent untuk melakukan survei agar diperoleh keputusan suatu merek tersebut adalah merek terkenal.

Penolakan terhadap merek yang melakukan pemboncengan reputasi dapat juga dengan menggunakan Pasal 21 ayat 3 yaitu merek ditolak apabila dalam mendaftarkan mereknya mempunyai itikad tidak baik yaitu pemohon yang patut diduga mempunyai niat meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Namun dalam prakteknya penggunaan pasal pasal yang ada dalam Undang undang merek untuk menolak merek yang melakukan pendomplengan reputasi menimbulkan multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal. Belum ada pengaturan yang jelas dan lebih rinci mengenai apa itu merek terkenal. Syarat untuk pemahaman umum masyarakat terhadap merek terkenal cenderung bias karena pemahaman masyarakat didaerah tertentu akan berbeda dengan didaerah lainnya. Meskipun telah ada yurisprudensi mengenai merek terkenal namun perlu diperjelas lagi dalam Undang undang secara lebih rinci.

Secara umum UU merek dapat mencegah adanya peniruan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c serta Pasal 21 ayat 3 untuk mencegah perbuatan itikad tidak baik. Namun secara khusus tentang pemboncengan reputasi atau passing off belum ada sehingga perlu dirumuskan lebih lanjut. Selain itu ketentuan mengenai apa yang dikategorikan merek terkenal perlu dipertegas dalam UU Merek agar memberi kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang berkepentingan terutama pemilik merek terkenal.

Substansi hukum mengenai UU Merek terus mengalami perubahan dari yang awalnya menerapkan sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Sistem ini dianggap dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik ketimbang sistem hukum deklaratif. Meskipun dalam sistem terbaru menimbulkan kekurangan yang baru yaitu terhadap perlindungan merek terkenal yang menjadi abu abu. Dibenturkan antara first to file atau melihat itikad tidak baik dari pihak yang berusaha mendompleng merek ternama. Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam agar perlindungan terhadap merek terkenal dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Perkembangan UU Merek juga melihat situasi yang bergerak sesuai permasalahan yang dialami seiring bertambahnya waktu. Pada UU Merek 12 tahun 2021 misalnya hanya terdapat pasal terhadap penolakan merek terkenal untuk barang dan atau sejenis namun dalam perkembangannya di UU Merek terbaru diakomodir untuk perlindungan merek terkenal untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Perluasan perlindungan ini merupakan kemajuan dalam perlindungan terhadap merek terkenal.

Dalam substansi hukum disini yaitu Undang Undang merek diperlukan perbaikan yang isinya membahas secara khusus mengenai merek terkenal, apa saja yang termasuk kriteria merek terkenal, bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Agar dalam menjalankan putusannya disini struktur hukum tidak lagi terjadi multitafsir dalam penentuan merek terkenal. Kemudian untuk memelihara perlindungan terhadap merek terkenal diperlukan budaya hukum yang baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum

5.Upaya Mengatasi Pemboncengan Merek Terkenal Melalui Budaya Hukum

Upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas budaya hukum menjadi hal krusial untuk diperhatikan. Dari sisi budaya hukum eksternal misalnya, selama ini kesadaran pemohon

merek dalam mendaftarkan mereknya masih kurang. Padahal pendaftaran merek dapat mencegah pihak lain yang beritikad buruk untuk meniru mereknya. Pelaku usaha cenderung lebih mementingkan perizinan usaha seperti NIB atau nomor izin berusaha, pendaftaran izin edar BPOM untuk produk obat dan makanan, serta sertifikat halal. Sementara sertifikat merek tidak menjadi prioritas bagi pelaku usaha karena memang produk dapat dipasarkan tanpa didaftarkan mereknya. Hal ini dikarenakan merek adalah berupa hak penggunaan dan bukanlah perizinan.

Disisi lain penggunaan merek di pasaran dalam pengawasannya adalah berupa delik aduan, sehingga pelanggaran hanya akan diproses apabila terdapat laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan. (Maileni, 2018) Namun kebiasaan seperti ini akan berdampak fatal misalnya apabila pelaku usaha merintis usaha dengan suatu nama merek namun tidak didaftarkan karena merasa usahanya masih kecil hingga suatu waktu usahanya berkembang menjadi besar maka akan banyak pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dengan mendaftarkan nama merek tersebut. Hal ini tentu merugikan bagi pemilik pertama yang menggunakan merek tersebut, akibat tidak didaftarkannya merek di awal maka pemilik merek akan menderita kerugian yang sangat besar karena untuk membangun usaha atau reputasi merek tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu yang Panjang dan biaya yang sangat besar.

Kebiasaan beberapa masyarakat Indonesia yang masih menganggap wajar perilaku pembajakan atau peniruan akan membuat masalah semakin sulit diselesaikan. Hal ini bisa disebabkan pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai merek. Padahal perbuatan seperti ini tidak ubahnya perbuatan mencuri hak merek orang lain. Kultur atau kebiasaan seperti ini dapat menghilangkan kreativitas masyarakat yang berimbas pada maraknya pendomplengan merek. Secara ekonomi perilaku membonceng reputasi merek terkenal lebih mudah mendapatkan keuntungan dibanding harus membuat merek sendiri, melakukan promosi yang membutuhkan biaya besar. Hal ini didukung fakta bahwa daya beli masyarakat yang rendah namun ingin menggunakan barang bermerek terkenal. Masyarakat yang menggunakan merek tiruan ini belum atau bahkan tidak menyadari perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran. Sehingga diperlukan perubahan perilaku di masyarakat mengenai penggunaan merek.

Budaya dalam masyarakat Indonesia yang mengacu pada budaya timur, kebiasaan berkehidupan dalam masyarakatnya yang cenderung bersifat kolektif dan komunal. Demikian pula pada penggunaan merek, masih banyak masyarakat yang menganggap suatu merek dapat digunakan secara Bersama sama oleh pihak yang berbeda. Sementara konsep kepemilikan dalam merek bersifat individual dimana pemilik merek dapat memonopoli mereknya dan melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya kecuali bila diizinkan dengan membayar royalty. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya kasus pelanggaran merek di Indonesia.

Perubahan perilaku masyarakat perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu menambah pengetahuan mengenai merek, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya merek kepada masyarakat, penindakan tegas kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan merek. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, perubahan perilaku membutuhkan proses yang Panjang. Saling berkaitan satu sama yang lain. Perubahan kultur ini tidak lepas dari struktur hukum dan susbtansi hukum dalam menjalankan peranannya. Ketegasan struktur hukum dalam menjalankan kewenangannya serta diperlukan substansi yang memadai dengan adanya aturan sanksi yang berat bagi pelanggara merek.

Budaya hukum tidak hanya dari masyarakat saja namun juga dari penegak hukum itu sendiri yang disebut budaya hukum internal. Penegak hukum di Indonesia cenderung tekstual dalam memahami undang undang atau dapat dikatakan hanya sebagai corong undang undang. Kultur penegak hukum seperti ini tidak lepas dari sistem hukum di Indonesia yang merupakan warisan dari pemerintah colonial belanda yang menerapkan sistem hukum civil law. Namun karena pendaftaran merek yang bersifat lintas negara maka diperlukan adanya penyesuaian. Adanya perjanjian internasional mengenai merek yang diratifikasi seperti konvensi paris, maka perlindungan terhadap merek terkenal di luar negeri harus diperhatikan meskipun belum mendaftarkan mereknya di Indonesia

Perubahan cara pandang mengenai merek harus dilakukan secara luas, tidak hanya berpedoman pada asas *first to file* semata namun juga memperhatikan itikad tidak baik dari pelaku pembonceng reputasi suatu merek. Kasus-kasus yang melibatkan merek terkenal yang kalah di pengadilan secara tidak langsung membuat kerugian pada negara karena pemilik merek terkenal biasanya perusahaan besar yang apabila mereknya tidak dilindungi di Indonesia menyebabkan mereka tidak mau berinvestasi di Indonesia dan memilih berinvestasi di luar negara Indonesia.

Konteks penegakan hukum di suatu negara, ketiga unsur yang diuraikan di atas saling terkait dan bergantung. Struktur hukum yang sehat akan menghasilkan substansi hukum yang tepat dan melaksanakan standar substansi tersebut secara adil, praktis, dan terjamin. Di sisi lain, budaya hukum juga berperan penting dalam menciptakan struktur hukum dalam memproduksi dan menegakkan isi hukum. Struktur hukum serta substansi hukum yang baik secara bersama-sama dapat menciptakan budaya hukum yang baik pula. Pada kenyataannya, ketiga bagian tersebut membentuk rantai segitiga yang berkesinambungan. Substansi hukum yang baik tidak dapat dihasilkan oleh struktur hukum yang buruk, sedangkan di sisi lain struktur hukum yang buruk tidak dapat menegakkan substansi hukum yang baik untuk diwujudkan. Ini memiliki hasil bahwa budaya hukum dipengaruhi oleh struktur hukum dan substansi hukum.

Kaitannya dengan upaya menyelesaikan permasalahan di bidang merek terutama merek terkenal, struktur hukum dalam hal ini penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bergantung pada substansi hukum yang baik. Apabila masih terdapat kekurangan dari substansi hukum ini maka akan menimbulkan celah atau multitafsir kepada para penegak hukum. Begitu pula dalam pembuatan substansi hukum melibatkan pendapat dari struktur hukum agar terjadi sinergi yang baik. Perlindungan terhadap merek terkenal tidak terlepas dari masih adanya kekurangan dari kedua unsur tersebut. Ketika struktur hukum dan substansi hukum sudah baik maka tidak akan sempurna tanpa adanya budaya hukum yang baik. Budaya hukum yang buruk seperti kebiasaan masyarakat yang menganggap wajar perbuatan membonceng merek terkenal. Apabila perbuatan ini terus berlangsung maka kasus sengketa merek akan terus terjadi sehingga diperlukan perbaikan semua aspek antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

D. Penutup

Terhadap pembahasan yang diuraikan di atas, pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal masih menjadi permasalahan di Indonesia. Segala Upaya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu pertama melalui struktur hukum yaitu penegak hukum. Pemboncengan reputasi merek dapat disebabkan karena penegak hukum terlalu berpedoman pada undang-undang atau bertindak sebagai corong undang-undang saja. Untuk itu diperlukan Penegakan hukum yang berkeadilan dan berasaskan kemanfaatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek lain seperti kemungkinan itikad tidak baik yang dilakukan pihak lain agar dapat mencegah adanya pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal. Selain itu faktor ketidaksamaan persepsi mengenai hukum tentang merek antar penegak hukum menjadi permasalahan sehingga perlu koordinasi antar penegak hukum untuk menyamakan persepsi tentang hukum merek. Kedua yaitu melalui substansi hukum. Yang menjadi substansi hukum disini adalah peraturan perundang-undangan mengenai merek. Secara umum UU merek dapat mencegah adanya peniruan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c serta Pasal 21 ayat 3 untuk mencegah perbuatan itikad tidak baik. Namun secara khusus tentang pemboncengan reputasi atau *passing off* belum ada sehingga perlu dirumuskan lebih lanjut. Kemudian dari sisi substansi perlu diperjelas ketentuan mengenai apa yang dikategorikan merek terkenal agar memberi kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang berkepentingan terutama pemilik merek terkenal. Ketiga yaitu melalui budaya hukum atau kultur hukum. Budaya hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu budaya hukum eksternal yang berasal dari masyarakat dan budaya hukum internal yang berasal dari sekelompok orang yang bergerak dalam profesi dibidang hukum yaitu para penegak hukum. terhadap budaya hukum eksternal disebabkan karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat kolektif

atau komunal sehingga masyarakat masih menganggap wajar terhadap perbuatan yang melanggar merek. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan perilaku masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu menambah pengetahuan mengenai merek, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya merek kepada masyarakat, penindakan tegas kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan merek. Selanjutnya dalam budaya hukum eksternal yaitu kebiasaan penegak hukum di Indonesia cenderung tekstual dalam memahami undang-undang. Sehingga diperlukan perubahan cara pandang mengenai merek harus dilakukan secara luas. Perlindungan merek terhadap merek terkenal dilakukan untuk mendukung pembangunan negara. Karena apabila suatu negara masuk dalam daftar merah kasus pembajakan merek maka Investor enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal ini masih menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diantara struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum sama-sama memegang peranan yang penting dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Aldison, K. D., Sunarjo, S., & Djaja, H. (2021). Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 41–50.
- Armansyah, A. A. (2019). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure*, 9(2), 17–36.
- Bafadhal, T. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. Undang: Jurnal Hukum*, 1 (1), 21–41.
- Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 83–94.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Hafizah, H. J., & Apriani, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Kasus Pepsodent Strong vs Formula Strong). *Wajah Hukum*, 6(2), 225–231.
- Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak merek sebagai jaminan gadai untuk permodalan UMKM industri kreatif kerajinan batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 79–87.
- Hasibuan, K., Saidin, O. K., Leviza, J., & Bariah, C. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 333–340.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 4(1), 107–120.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70–83.
- Maileni, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 117–136.
- Nopiana, N., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia. *Widya Yuridika*, 4(2), 389–400.
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 291(304), 2–3.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada.
- Sukmadewi, Y. D. (2018). Kajian Legalitas Dan Manajemen Merek Pada UMKM Munaku Sulam Pita Semarang. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 14(2), 275–290.
- Sulistiyowati, S. H. (2020). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Deepublish.