

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

Oleh:

Ni Made Anggita Dewi Maraneka¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat., Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: anggitadewimaraneka6@email.com,
dewaayudiansawitri@unud.ac.id.

Abstract. *The article entitled “Legal implications of the Use of Unrenewed Registered Trademarks by Other Parties” aims to determine the status of registered trademarks that have not been renewed by their owners and the legal implications of their use by others. Indonesia has harmonized the substance of trademark law as an intellectual property legal framework through The Act Number 20 Year 2016. Trademarks have a crucial function in the context of globalization, particularly in maintaining fair competition. In other words, trademark registration is essentially carried out by the owner as a method of legal protection for the products they create. By implementing normative legal research methods, applying a statutory approach and legal concept analysis, this research leads to an analysis of the true meaning of the trademark extension period under the applicable laws. The analysis reveals that trademarks implicitly retain trademark rights for a period of 10 years to 6 months after the trademark registration period expires. During this period, the trademark is perceived as still being legally protected, so that trademark infringers who attempt to register a trademark during this period may face sanctions under criminal, civil, and administrative law.*

Keywords: *Trademark, Trademark Extension, Trademark Infringement.*

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

Abstrak. Penulisan artikel berjudul Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Belum Diperpanjang oleh Pihak Lain bertujuan untuk mengetahui status merek terdaftar yang belum diperpanjang oleh pemiliknya dan implikasi hukum penggunaan merek terdaftar oleh orang lain. Indonesia telah mengharmonisasikan substansi hukum merek sebagai suatu kerangka hukum kekayaan intelektual melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek mengemban fungsi krusial dalam kontek globalisasi, terutama dalam mempertahankan persaingan sportif. Dalam kata lain, didaftarkannya merek sejatinya dilaksanakan oleh pemiliknya sebagai wujud perlindungan hukum atas produk yang diciptakannya. Dengan mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif, mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum, penelitian ini mengarah pada analisis arti sesungguhnya dari periode memperpanjang kepemilikan merek mengacu undang-undang yang mengaturnya. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa merek secara implisit masih memiliki hak atas merek dalam waktu 10 tahun hingga 6 bulan sesudah tempo penerimaan merek berhenti. Dalam periode waktu tersebut, merek dipersepsikan masih dilindungi secara hukum sehingga bagi pelaku pelanggaran merek yang mencoba mendaftarkan merek pada periode tersebut dapat menghadapi sanksi dari segi hukum pidana, perdata, maupun administratif.

Kata Kunci: Merek, Perpanjangan Merek, Pelanggaran Merek.

LATAR BELAKANG

Indonesia mengawali evolusi merek semenjak era Hindia Belanda. Menurut asas konkordansi, seluruh peraturan di Belanda yang absah diberlakukan pula di negara koloni, seperti Indonesia. Pada masa itu, peraturan mengenai merek diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom* (RIE). Selanjutnya, ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, ketentuan tersebut berlaku sebagaimana Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hingga 1961, saat ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dan perusahaan perniagaan. Regulasi merek mengalami perubahan di tahun 1992 melalui UU No. 19 tentang Merek. Selanjutnya, di tahun 1997, UU No. 14 tentang Merek diundangkan, dan diikuti oleh UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hingga pada akhirnya, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016) menjadi peraturan yang absah hingga sekarang.

Perihal kerangka hukum kekayaan intelektual, Indonesia telah mengharmonisasikan substansi hukum merek melalui UU 20/2016. Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 pada intinya menjabarkan merek melambangkan identitas distingtif yang ditunjukkan dalam tampilan visual untuk menonjolkan ciri khas pada produk maupun layanan yang diproduksi oleh subjek hukum. Pada domain internasional, *TRIPs Agreement* dipersepsikan sebagai *international agreement* perihal Kekayaan Intelektual (KI) secara komprehensif. Persetujuan *TRIPs Agreement* memiliki dampak yang berpengaruh terhadap pembentukan aturan KI pada *developing countries* dan memengaruhi timbulnya produk hukum regional. Indonesia ikut serta bergabung dalam *TRIPs Agreement*, yang ditandai dengan ratifikasi *TRIPs Agreement* melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (UU 7/1994)

Merek memiliki peran esensial di era global dewasa ini, khususnya dalam rangka mempertahankan persaingan sportif. Dalam kata lain, didaftarkannya merek pada hakekatnya dilakukan oleh pemiliknya untuk melindungi produk yang diciptakannya secara hukum.¹ Bentuk perlindungan tersebut diperoleh karena merek memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai fungsi pembeda, promosi, jaminan reputasi, dan rangsangan investasi dan pertumbuhan industri.² Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap merek, pemiliknya dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek terdaftar apabila periode perlindungan merek yang telah didaftarkan sebelumnya sudah berakhir. Apabila merek yang diajukan tidak memenuhi salah satu dari syarat administratif maupun substantif, maka permohonan pendaftaran merek tidak akan diterima.³ Akan tetapi, pada prakteknya tidak semua pemilik merek dapat mengajukan perpanjangan merek terdaftar sesuai dengan periode sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, akan memungkinkan munculnya pihak lain yang berkehendak untuk memanfaatkan merek terdaftar belum diperpanjang. Secara normatif, pemilik merek terdaftar yang lalai

¹ Rahaditya, R., Goldwen, F., Fernandha, R. D., Octavia, C., Aryadi, A. M., & Rahmasari, L. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 747-760. 756

² Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Dkk. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus. 41

³ Maulana, I. B. (2018). *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. PT Citra Aditya Bakti. 24

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

dalam melakukan perpanjangan hak merek dapat berimplikasi pada timbulnya disequilibrium pada upaya menegakkan merek, sesuai Pasal 21 UU 20/2016.⁴

Dalam menyusun jurnal ini, penulis mengambil beberapa referensi dari jurnal yang telah terpublikasi oleh penulis lain, seperti jurnal berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek atas Perpanjangan Hak Merek yang Dilakukan oleh Pihak yang Tidak Beritikad Baik”⁵ yang ditulis oleh Dita Veronika, Hendro Saptono, dan Paramita Prananingtyas dari Universitas Diponegoro dan jurnal berjudul “Dampak Keterlambatan Pendaftaran Ulang Merek: Analisis Perlindungan Hukum dan Peran DJKI”⁶ yang ditulis oleh Elsa Septiani dan Irma Maulida dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jurnal pertama meninjau perlindungan hukum pada merek yang terlambat diperpanjang pemiliknya dan dampak yang timbul terhadap hak pemilik merek. Selanjutnya jurnal kedua meninjau pendaftaran hak merek oleh subjek hukum yang beritikad tidak baik, yang pada kasus ini dilakukan oleh ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menjadikan jurnal-jurnal tersebut sebagai acuan dalam menulis jurnal ini, akan tetapi penulis mengambil perspektif berbeda, yakni status hukum sekaligus perlindungan kepemilikan merek dalam periode 10 tahun hingga 6 bulan setelah jangka waktu penerimaan merek berakhir, serta implikasi yang terjadi terhadap pihak lain yang hendak melakukan permohonan pendaftaran merek dalam masa tenggang waktu tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Melalui penjabaran tersebut, maka diidentifikasi permasalahan diantaranya:

1. Bagaimanakah status merek terdaftar yang belum diperpanjang oleh pemiliknya?
2. Bagaimanakah implikasi hukum penggunaan merek terdaftar yang belum diperpanjang oleh pihak lain?

TUJUAN

⁴ Karim, A. (2020). Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan. *Jurnal Yudisial*, 13(1). 107-124. <https://doi.org/10.29123/JY.V13I1.359>. 109

⁵Veronika, D., Saptono, H., & Prananingtyas, P. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS PERPANJANGAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg). *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1001-1012. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25409>

⁶Septiani, E., & Maulida, I. (2025). Dampak keterlambatan pendaftaran ulang merek: Analisis perlindungan hukum dan peran DJKI. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 200-207. 204-205

Jurnal ini ditulis untuk membantu dalam pengembangan ilmu hukum, yang secara eksplisit berfokus terhadap Merek sebagai cabang kekayaan intelektual. Kemudian penelitian ini juga secara khusus bertujuan untuk meninjau UU 20/2016 dan menganalisis sistem perpanjangan merek dan status hukum merek belum diperpanjang oleh pemiliknya, serta menganalisis implikasi hukum yang timbul jika seseorang memakai merek terdaftar belum diperpanjang pemiliknya.

METODE PENELITIAN

Rangkaian jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, juga pendekatan analisis konsep hukum. Jurnal ini menelaah kekaburan norma terhadap UU 20/2016 berkenaan penggunaan merek yang pendaftarannya belum diperpanjang. Bahan hukum yang diaplikasikan dalam rangkaian jurnal ini yakni, bahan hukum primer semacam peraturan perundang-undangan, berikutnya bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah serta buku yang bersinggungan dengan topik kajian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Merek Terdaftar yang Belum Diperpanjang oleh Pemiliknya

Dalam perspektif hukum, merek dipandang sebagai KI yang harus dilindungi sebagai upaya preventif penyalahgunaan merek yang berpotensi mencederai kepentingan pemegang merek. Selain sebagai alat identifikasi produk, eksistensi merek juga hadir sebagai aset ekonomi untuk melahirkan reputasi suatu produk atau layanan tertentu yang dapat memperkuat loyalitas konsumen. Definisi merek menurut *TRIPs Agreement* pada pokoknya menjabarkan merek yaitu segala tanda yang membentuk diferensiasi suatu barang/jasa dari competitor/usaha lainnya.⁷ Mengacu pada uraian tersebut, dapat dielaborasi bahwa merek bukan sekadar simbol semata, melainkan dapat dipandang sebagai instrumen untuk mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, dan etika dalam bisnis. Seiring dengan eskalasi persaingan bisnis akibat fenomena globalisasi, merek berfungsi untuk merepresentasikan reputasi dan mutu produk atau layanan yang

⁷ Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1). <https://doi.org/10.33884/JCK.V6i1.874>.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

disediakan. Merujuk Pasal 2 ayat (2) UU 20/2016, maka dapat diketahui 2 jenis merek, yakni merek dagang maupun jasa. Dimanfaatkannya merek secara bersamaan, baik oleh individu atau lebih, ataupun badan hukum terhadap hal yang hendak diperdagangkan disebut sebagai merek dagang. Kemudian merek yang dimanfaatkan atas nama seseorang atau lebih, serta badan hukum terhadap jasa yang hendak diperdagangkan, dengan tujuan menjadi penanda dari jenis jasa-jasa lainnya disebut merek jasa. Dalam perihal melindungi merek, maka dikenal sistem pendaftaran konstitutif, atau “*first to file*”, ialah kepemilikan merek diperoleh pemakai awal.⁸

Pendaftaran merek yang dimaksud dalam hal untuk melindungi hak atas merek ini yakni sesudah permohonan menempuh prosedur pemeriksaan secara formal, melewati tahap pengumuman, tahap pemeriksaan substansial, kemudian disetujui menteri untuk penerbitan sertifikat, seperti yang dinyatakan Pasal 3 UU 20/2016. Pasal 1 angka 5 UU 20/2016 menyatakan pada hakekatnya negara menyerahkan hak eksklusif yang memperkenankan pemegang merek terdaftar memanfaatkan mereknya sendiri atau dialihkan dalam batasan waktu tertentu. Pendaftar merek berhak atas kepemilikan merek ketika sudah melengkapi seluruh syarat-syarat untuk mendaftarkan merek, secara administratif maupun syarat substantif, serta permohonannya tersebut telah disepakati oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Didaftarkannya merek atas barang atau jasa, pemegang merek memperoleh manfaat ekonomi dan menjamin kepastian hukum.⁹ Di sisi lain, didaftarkannya suatu merek berfungsi juga untuk menghindari orang lain memakai merek merek yang serupa.¹⁰

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2016, hak eksklusif pada merek didapatkan oleh pendaftarnya selama 1 dekade semenjak tanggal penerimaan dan memungkinkan untuk diperpanjang setelah tempo perlindungannya terhenti. Di samping UU tersebut, merek dimuat dalam lingkup internasional, yakni *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. Negara Indonesia bergabung menjadi anggota Konvensi Paris sejak 1 Januari 1976. Beberapa hal yang dimuat dalam Konvensi Paris tersebut, yaitu:

⁸ Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2343.67-71>. 69

⁹ Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1). 41-56. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>. 44

¹⁰ Susanto, Y. A. (2020). Perlindungan hukum hak atas merek dalam perspektif masalah al mursalah. *Jurnal Aktualita*, 3(1), 416-427. 421

- a. Kriteria pendaftaran, artinya dalam mendaftarkan suatu merek, maka ditentukan oleh undang-undang tempat didaftarkannya merek;
- b. Disingkirkannya merek dagang sebab tidak dimanfaatkan;
- c. Perlindungan yang dikhususkan untuk merek-merek dagang sudah terkenal. Artinya adalah apabila merek yang didaftarkan ternyata mirip atau menyerupai merek yang terkenal, maka pendaftaran tersebut harus ditolak.

Apabila masa perlindungan merek tersebut telah berakhir, pengajuan permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk periode sebagaimana sebelumnya, yakni 10 (sepuluh) tahun. DJKI akan menyetujui permohonan perpanjangan merek jika merek yang hendak diperpanjang tetap dipakai pada produk baik barang ataupun jasa yang termuat pada sertifikat merek, serta produk terdaftar masih diproduksi. Pendaftaran merek dapat menimbulkan hak atas merek bagi seseorang yang melakukan pendaftaran merek, dimana inisiator yang semula mendaftarkan yang berwenang atas merek tersebut dan layak diakui haknya sebagai pendaftar oleh pihak ketiga.¹¹

Pengajuan untuk memperpanjang merek dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (3) UU 20/2016, itu pada pokoknya menjabarkan pengajuan perpanjangan merek dapat dilaksanakan 6 bulan sebelum tempo perlindungan merek terhenti. Namun, pengajuan perpanjangannya juga dapat dilaksanakan 6 bulan setelah tempo perlindungan merek dinyatakan selesai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (4) UU 20/2016. Bilamana mengacu pada ketentuan tersebut, maka sesungguhnya permohonan perpanjangan merek tetap mungkin diajukan maksimal 6 bulan setelah tempo perlindungan merek berakhir. Perpanjangan kepemilikan merek adalah prosedur yang sangat krusial bagi pemegang merek dalam melindungi hak eksklusif terhadap merek yang dimilikinya. Pada dasarnya, perpanjangan merek dimaksudkan untuk memperpanjang masa perlindungan hukum merek terdaftar sebelumnya. Di Indonesia, pendaftaran merek mengimplementasikan asas "*first to file*", maknanya merek menerima proteksi hukum bilamana telah mengajukan pendaftaran ke DJKI. Sistem ini menguntungkan merek terdaftar untuk menemui bukti otentik berupa sertifikat dari DJKI dan menerima perlindungan hukum sejak permohonan pendaftaran diterima, meskipun belum dikeluarkannya sertifikat.

¹¹ Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>. 54

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

Akan tetapi, Pasal 35 ayat (4) UU 20/2016 tersebut tidak dimuat secara eksplisit mengenai akibat apabila pemilik merek belum memperpanjang mereknya dalam rentang waktu 6 bulan setelah tempo perlindungan merek berhenti. Pada hakekatnya, merek terdaftar yang belum diperpanjang oleh pemiliknya ini belum memiliki perlindungan hukum yang dinyatakan secara eksplisit, sehingga dapat berimplikasi pada beberapa risiko. Risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi adalah digunakannya merek oleh orang lain tanpa izin pemilik merek sebenarnya, terlebih lagi kejadian tersebut akan memungkinkan pemilik merek yang sebenarnya sulit untuk melakukan tindakan hukum apabila mereknya dimanfaatkan pihak lain. Sesungguhnya penting untuk diatur Undang-Undang perihal perlindungan kepemilikan merek terdaftar yang belum diperpanjang, sehingga dapat dipastikan merek yang diaplikasikan dapat digunakan sesuai tujuan dan fungsinya. Tidak hanya itu, aturan yang jelas mengenai status merek terdaftar yang belum diperpanjang juga dapat melindungi pelaku usaha.

Untuk memastikan status hukum merek belum diperpanjang perlu diperhatikan peraturan lainnya, seperti Pasal 27 ayat (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Merek) menyatakan pada pokoknya perihal perpanjangan tempo perlindungan merek dapat dimohonkan ketika periode perlindungannya selesai, yakni paling maksimal dalam kurun waktu 6 bulan semenjak hari terakhir perlindungan merek. Dengan demikian, jika merujuk pada Permenkumham Merek dan UU 20/2016 tersebut, sesungguhnya dapat ditarik kesimpulan suatu merek secara implisit masih berada dalam perlindungan hukum dalam waktu 10 tahun hingga 6 bulan sesudah tempo penerimaan merek berakhir.

Kemudian merek juga dapat dilanjutkan perlindungan hukumnya apabila pemilik merek melakukan permohonan perpanjangan merek baik melalui langkah elektronik maupun non-elektronik. Apabila telah melewati periode perlindungan merek (10 tahun), dapat digarisbawahi bahwa merek tetap memiliki perlindungan hukum selama periode tersebut sampai dengan 6 bulan setelahnya, selama pemilik merek dapat memperpanjang dengan membayar biaya denda, yang dimana denda ini disebabkan oleh keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan perlindungan kepemilikan merek, sebagai halnya Pasal 27 ayat (4) Permenkumham Merek. Sejatinya, tidak semua yang mendaftarkan merek adalah perusahaan-perusahaan besar atau terkenal, bisa saja Usaha Mikro Kecil Menengah yang mendaftarkan mereknya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan

belum diperpanjangnya merek terdaftar, yakni pemohon merek yang tidak mendaftarkan perpanjangan mereknya dalam waktu yang diatur undang-undang, pemohon tidak memiliki cukup modal untuk memperpanjang merek yang dimilikinya, maupun pemohon yang tidak memiliki cukup informasi mengenai prosedur perpanjangan merek. Tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk membentuk reputasi merek. Di samping itu, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk reputasi yang dapat menarik konsumen.

Mengacu sistem konstitusional yakni “*prior in filling*”, pihak yang berwenang atas merek yaitu seseorang yang lebih awal mendaftarkan merek tersebut, yang diistilahkan sebagai prinsip “*presumption of ownership*”. Sehingga melalui pendaftaran merek tersebut dapat membentuk kepemilikan merek. Atas eksistensi pendaftaran merek, hak-hak dapat dibentuk atas merek tersebut. Hanya seseorang yang mendaftarkan merek berhak terhadap merek itu, dan entitas lain wajib mengakui hak-hak pendaftar selaku hak yang bersifat absolut. Eksistensi perlindungan merek mengindikasikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum merek.

Dengan demikian, bilamana timbul pelanggaran kepemilikan merek, pemegangnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berwenang. Meskipun pendaftaran perpanjangan merek dapat diajukan kembali ke DJKI, baik secara elektronik maupun non-elektrolik, akan tetapi ketika tempo waktu perlindungan merek sepanjang 10 tahun telah berakhir dan tidak diperpanjang pendaftarannya, maka merek terdaftar akan kehilangan perlindungan hukum dan hak eksklusif yang melekat padanya.

Implikasi Hukum Penggunaan Merek Terdaftar yang Belum Diperpanjang oleh Pihak Lain

Terdapat berbagai macam upaya yang ditempuh oleh setiap individu yang beritikad tidak baik dalam pemanfaatan merek. Mengambil contoh, itikad tidak baik yang dilaksanakan pelaku usaha di lingkungan persaingan bisa saja menerapkan strategi mengikuti merek terdaftar terdahulu, akibatnya merek yang diaplikasikan untuk produk atau layanan yang diproduksi tersebut menyamai merek terdaftar di DJKI. Kondisi itu dilakukan sebagai motif tujuan yaitu menciptakan kesan bahwa produk atau layanan yang disampaikan identik dengan produk atau layanan yang sudah terkenal tersebut kepada masyarakat umum.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016, diterangkan pada pokoknya pengajuan terhadap merek tidak akan disetujui bilamana dimohonkan oleh mereka yang berintensi mudarat. Mereka yang dinamakan pemohon berintensi baik ialah melakukan pendaftaran merek tanpa adanya keinginan untuk meniru, mencontek, bahkan menjiplak merek milik orang lain untuk kepentingannya pribadi.¹² Merek dapat dibatalkan permohonan pendaftarannya apabila pada pokoknya atau keseluruhannya terdapat persamaan dan intensi mudarat dalam gugatan pembatalan.¹³ Yurisprudensi MA No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menerangkan merek ditafsirkan sejenis pada pokoknya atau keseluruhan bilamana terindikasi dalam hal wujud, susunan, perpaduan, unsur, bunyi, ucapan, penampilan.

Jika dilihat melalui perspektif hukum merek, ada indikasi merek termasuk sebagai dasar penolakan absolut, sehingga secara alami tidak mampu digunakan menjadi merek. Penolakan absolut dapat terjadi selama tahap pemeriksaan substansial, baik inisiatif dari DJKI atau karena sanggahan yang diajukan oleh pihak ketiga. Dasar penolakan absolut bisa menjadi dasar untuk mencabut merek terdaftar melalui proses pengadilan.¹⁴ Di tahun 1883, terdapat konvensi paris yang merupakan persetujuan awal yang membahas KI, yang menandai dimulainya regulasi internasional mengenai perlindungan merek. Konvensi ini memiliki signifikansi krusial dalam mengatur dasar-dasar perlindungan KI dan menyerahkan panduan kepada negara-negara di seluruh dunia mengenai isu-isu terkait hak kekayaan intelektual. Di samping itu, terdapat juga WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) yang dibentuk pada tahun 1883, bertujuan untuk mempublikasikan dan melindungi KI secara global. Indonesia terlibat dalam globalisasi perdagangan dengan mengadopsi Konvensi *World Trade Organization*, yang memuat *TRIPs Agreement*. Langkah ini diikuti dengan meratifikasi UU 7/1994 yang mengesahkan persetujuan tersebut.

¹² Chandra, D. W., Santoso, B., & Maharani Sukma, N. (2020). PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK KEEN). *Notarius*, 13(1), 312-326. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30391>. 321

¹³ Anugraha, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 48-59. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>. 53

¹⁴ Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(4), 1357-1374. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>. 1364

Suatu merek terdaftar menerima proteksi hukum, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk mengamankan merek sebelum penyimpangan hukum terjadi. Pemilik merek sangat disarankan untuk mendaftarkan merek mereka untuk mengamankan perlindungan hukum tersebut. Sebagai halnya Pasal 3 UU 20/2016, hak eksklusif merek diserahkan bagi mereka yang mendaftarkan merek dalam daftar umum untuk periode yang ditentukan, beserta ketentuan bahwa merekalah yang memanfaatkan merek itu atau mengizinkan orang lain menggunakannya. Lebih jauh Pasal 35 ayat (2) UU 20/2016 menjelaskan pada intinya periode perlindungan merek dapat dilanjutkan untuk rentang waktu yang sama.” Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan merek di bawah hukum merek, individu atau badan hukum mula-mula wajib mendaftarkan merek mereka. Pendaftaran akan disetujui bilamana merek dagang melaksanakan kriteria formal dan substansial yang dijabarkan dalam UU 20/2016, termasuk memiliki karakter khas yang cukup untuk memisahkan produk atau jasa dari perusahaan satu dan perusahaan lain.

Perlindungan hukum represif diterapkan ketika muncul pelanggaran terhadap kepemilikan merek, yang dapat berupa gugatan perdata atau tuntutan pidana. Pemegang merek terdaftar dilindungi secara legal terhadap setiap pelanggaran merek yang terjadi, baik melalui gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atau untuk menghentikan pemanfaatan merek tersebut, atau melalui proses hukum pidana yang melibatkan penegak hukum. Selain itu, pemegang merek juga berwenang untuk mengusulkan pembatalan pendaftaran merek yang dilaksanakan oleh entitas lain tanpa status yang sah. Berkenaan dengan konteks globalisasi, partisipasi Indonesia menyebabkan kompetisi usaha yang bertambah sengit, sering kali memunculkan berbagai kecurangan seperti pemalsuan merek oleh pelaku usaha untuk mengalahkan pesaing mereka. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang merek asli bilamana produk palsu yang ditawarkan tidak memenuhi standar mutu yang seharusnya, serta membingungkan masyarakat umum.

Perlindungan hukum represif diberlakukan ketika merek dilanggar, yang dapat berupa gugatan perdata atau pidana. Pemegang merek sah dilindungi secara legal dari perbuatan melawan hukum (PMH), melalui tuntutan ganti rugi, perintah penghentian penggunaan tanpa izin, atau tindakan kriminal yang dilakukan. Selain itu, pemegang merek berhak mendesak pembatalan merek yang sebelumnya diajukan oleh entitas tanpa

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

memiliki otoritas. Di era globalisasi, keterlibatan Indonesia telah meningkatkan persaingan usaha, yang seringkali berujung pada praktek-praktek curang seperti pemalsuan merek oleh perusahaan yang ingin mengungguli pesaing. Pelanggaran ini mampu mengakibatkan kerugian untuk pemegang merek yang sah bilamana barang palsu gagal memenuhi standar kualitas dan juga dapat menumbuhkan ambiguitas di kalangan konsumen.

Perlindungan merek tidak mencegah kemungkinan pelanggaran oleh pihak yang sewenang-wenang atas PMH menyangkut merek. Situasi demikian jelas merugikan produsen atau pelaku usaha pemilik merek. Sebagai pihak yang dicurangi, pemilik merek berhak menempuh jalur hukum untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Tujuan dari jalur hukum ini adalah untuk menghentikan pelanggar memanfaatkan merek yang identik atau sangat serupa dengan merek asli, dan dapat juga mencakup penghentian produksi. Selain diatur dalam UU 20/2016, pelanggaran merek juga dapat diberi sanksi pidana, perdata, dan administratif.¹⁵

Dari perspektif hukum perdata, penggunaan merek tanpa izin mampu dituntut selaku PMH berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, pada pokoknya menjabarkan segala PMH dan memunculkan kemudaran terhadap entitas lainnya dapat diminta pertanggungjawaban untuk ganti rugi. Sanksi pidana secara khusus diuraikan dalam UU 20/2016, khususnya dalam Pasal 100 hingga 103, serta dalam KUHP. Diperluas pula dari sudut pandang sanksi administratif negara, pemerintah dapat menjalankan kewenangannya untuk melindungi pemilik merek atau pemegang hak yang absolut. Berangkat dari penjelasan di atas, memang benar bahwa hak merek yang tidak diperpanjang, terutama dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya masa berlaku dianggap sebagai PMH dan dapat diberi sanksi hukum jika persyaratan yang relevan terpenuhi.

Perlindungan hukum atas kepemilikan merek merujuk pada sifat eksklusif hak-hak ini. Eksklusivitas ini merupakan bentuk monopoli yang hanya dimiliki dan dapat dijalankan oleh pemilik merek.¹⁶ Tanpa hadirnya persetujuan pemilik merek, pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan hak eksklusif ini. Bilamana entitas lain menggunakan

¹⁵ Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Warta Dharmawangsa*, 56. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>. 10

¹⁶ Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141-164. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80> 150

hak eksklusif tanpa persetujuan pemegang merek dagang, maka kondisi tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran dan berisiko terancam sanksi hukum tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merek terdaftar diproteksi secara hukum dalam periode 10 tahun terhitung semenjak datum penerimaannya. Perlindungan hukum atas merek dapat diperpanjang kembali mengacu pada tempo yang telah ditentukan UU 20/2016, yakni 6 bulan sebelum berakhirnya hak atas merek atau batas waktu maksimal 6 bulan setelah terhentinya hak atas merek tersebut. Status hukum terhadap suatu merek yang belum diperpanjang secara implisit masih memiliki perlindungan hukum atau hak atas merek dalam waktu 10 tahun hingga 6 bulan saat jangka waktu penerimaan merek berhenti, dikarenakan pemilik merek memperpanjang melalui pembayaran biaya denda atas keterlambatan dalam mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan hak atas merek. Sehingga, apabila ada seseorang yang hendak mendaftarkan merek dalam jangka waktu tersebut, maka pihak lain tersebut dianggap sebagai pemohon beritikad tidak baik, dan pemilik merek dapat mengambil langkah hukum untuk menuntaskan kasus penyelewengan merek menempuh gugatan perdata atau tuntutan pidana.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Dkk. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.

Maulana, I. B. (2018). *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa*. PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(4), 1357–1374.
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>

Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71.
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2343.67-71>

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR BELUM DIPERPANJANG OLEH PIHAK LAIN

- Anugraha, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 48-59. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1). 41-56. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>
- Chandra, D. W., Santoso, B., & Maharani Sukma, N. (2020). PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK KEEN). *Notarius*, 13(1), 312-326. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30391>
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1). 1-21. <https://doi.org/10.33884/JCK.V6I1.874>
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Warta Dharmawangsa*, 56. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141-164.
- Karim, A. (2020). Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan. *Jurnal Yudisial*, 13(1). 107-124.
- Rahaditya, R., Goldwen, F., Fernandha, R. D., Octavia, C., Aryadi, A. M., & Rahmasari, L. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 747-760.
- Septiani, E., & Maulida, I. (2025). Dampak keterlambatan pendaftaran ulang merek: Analisis perlindungan hukum dan peran DJKI. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 200-207.
- Susanto, Y. A. (2020). Perlindungan hukum hak atas merek dalam perspektif masalah al mursalah. *Jurnal Aktualita*, 3(1), 416-427.

Veronika, D., Saptono, H., & Prananingtyas, P. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS PERPANJANGAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg). *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1001-1012. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25409>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

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