

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG VANS TERHADAP
PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AGUS PURBOWASKITO
C 100 180 218

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG VANS TERHADAP
PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AGUS PURBOWASKITO
C 100 180 218

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M.
NIK/NIDN. 00426099302

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG VANS TERHADAP
PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

AGUS PURBOWASKITO

C. 100.180.218

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Selasa, 20 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M. (**  **)**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H. (**  **)**
(Anggota II Dewan Penguji)
3. **Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. (**  **)**
(Anggota III Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Desember 2022

Penulis



AGUS PURBOWASKITO

C 100 180 218

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG VANS TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek Vans berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Merek menjadi pembeda karena mengisyaratkan asal-usul suatu produk. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik pada penelitian ini dikarenakan pada saat ini kasus pelanggaran merek Vans di Indonesia begitu marak terjadi. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik merek ataupun konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative. Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara menganalisa aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan penelitian ini perlindungan hukum terhadap merek dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dari tindak pelanggaran serta perlindungan hukum represif yaitu upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi tindak pelanggaran terhadap merek. Berdasarkan penelitian ini peneliti menyarankan kepada pihak penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat saling bersinergi dalam upaya perlindungan terhadap merek.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Merek

Abstract

This thesis is the result of research that explains how the legal protection of the Vans brand is based on the laws in force in Indonesia. A mark is a sign in the form of a picture, name, word, letters, numbers, color composition, or a combination of these elements that has distinguishing features and is used in trade and service activities. The brand becomes a differentiator because it indicates the origin of a product. As for the background, the author is interested in this research because at this time cases of infringement on the Vans brand in Indonesia are so rife. This causes losses for brand owners or consumers. The type of research used in this thesis is normative juridical. The approach method in this thesis is a statutory approach, namely by analyzing rules or regulations related to the legal issues being faced. Based on this study, legal protection for brands is divided into 2, namely preventive legal protection as an effort to prevent acts of violation and repressive legal protection, namely legal remedies carried out in the event of a violation of the mark. Based on this research, the researchers suggest that law enforcement agencies, the government and the community work together in an effort to protect the mark.

Keywords: Brand, Legal Protection, Trademark Violation

1. PENDAHULUAN

Dalam persaingan usaha banyak hal-hal tak terduga yang dilaksanakan oleh oknum-oknum pelaku bisnis untuk meraup keuntungan dengan mudah, yaitu dengan memproduksi barang atau produk yang sudah ada sebelumnya di pasaran dengan meniru atau memalsukan produk. Produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atas ide dan gagasan dari pelaku usaha tersebut disebut dengan Hak kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ialah hak eksklusif yang hanya terikat serta dimiliki oleh pemilik hak, akibatnya jika ada orang yang hendak memanfaatkan ataupun memakai hak itu dengan tujuan tertentu maka harus mendapatkan lisensi (perizinan) dari pemilik ataupun pemegang hak.¹

Selain merugikan pemerintah, investor, ataupun pemilik merek, maraknya peredaran barang palsu di pasaran juga berdampak negatif bagi pelaku lain di sektor industri, seperti pekerja serta pelanggan.² Dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan serta rapuhnya penegakan hukum, ada banyak barang palsu yang beredar di pasar domestik. Untuk menindak tegas pada pelaku pembajak barang, pengawasan pemerintah terhadap produk bajakan tersebut harus mempertimbangkan sisi penegakan hukum. Pengawasan aparat negara atas peredaran barang di pasar yang kurang optimal tidak semata-mata merugikan persaingan usaha serta hak konsumen saja, namun sejumlah produk palsu yang umumnya berasal dari dalam ataupun luar negeri akan memberikan dampak negative terhadap pendapatan negara.

UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis ialah peraturan mutakhir mengenai merek yang berlaku sekarang. Bahwasanya terbitnya pengaturan baru tersebut karena pertimbangan yuridis yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 di bagian konsiderans huruf c yang berbunyi “bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup

¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, hal.1

² H. Ok. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Grafindo Persada, hal. 359

menjamin perlindungan potensi ekonomi local dan nasional sehingga perlu diganti”.

Vans, Inc. pernah mengajukan gugatan pada Kim Sum Soo karena mendaftarkan merek tanpa persetujuan. Dengan dikeluarkannya putusan Nomor : 960 K/Pdt.Sus/2010, permohonan kasasi yang dilakukan oleh Kim Sum Soo justru ditolak oleh Mahkamah agung di tingkat kasasi serta menguatkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri bahwasanya Vans, Inc. selaku Termohon ialah pemilik merek Vans. Kim Sum Soo menggunakan kata Merek VANS dalam penjualannya. Hanya saja Merek tersebut hanya ditambahkan sedikit tambahan kata yang lain yaitu “Vans Off The Top”. Dimana Merek Vans Off Top ini mengambil serapan kata dari Merek Vans milik Vans Inc sebelumnya yaitu “Vans Off The Wall”. Penggugat lalu mengetahui bahwa ternyata didalam Daftar Umum Merek di Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sudah terdaftar Merek VANS milik Tergugat guna melindungi seluruh produk dalam kelas 25 serta 18. Penggugat selaku pemilik atas hak Merek Vans menentang keras pendaftaran Merek Vans oleh Tergugat, sebab Merek Vans Tergugat terdapat persamaan secara keseluruhannya ataupun pada pokoknya setidaknya mempunyai kemiripan dengan Merek Vans miliknya Penggugat, yang merupakan sebuah Merek ternama.

Terkait maraknya peredaran pemalsuan merek dagang khususnya Vans di Indonesia, dengan demikian perlu dilakukan riset yang berkaitan dengan permasalahan proteksi hukum khususnya merek asing ternama dengan harapan apabila teridentifikasi berbagai faktor pemicu pelanggaran atas merek, dapat dilaksanakan sejumlah tindakan pencegahan guna menghindari terjadinya pelanggaran sejenis pada masa mendatang. Maka dari itu, penulis menuangkan tulisan ini ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG VANS TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA.**

2. METODE

Dalam penelitian ini, jenis riset yang diterapkan ialah yuridis normatif (*legak research*). Jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) Dengan kata lain, kajian ini menitikberatkan pada penerapan aturan dan norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif di dasarkan pada bahan hukum primer serta skunder, yakni penelitian yang mengacu kepada sejumlah norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undang (*Statute approach*) untuk memecahkan masalah, sebuah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Peneliti akan bisa mengambil kesimpulan terkait ada ataupun tidaknya pertikaian filosofi antara undang-undang dan isu yang di hadapi.³ Dalam Penelitian ini dilakukan dengan mencari serta menghimpun data yang di perlukan memfokuskan pada beberapa pokok masalah yang ada yaitu perlindungan terhadap pemegang merek atas tindakan pemalasan merek. Metode pengumpulan data didalam riset ialah studi kepustakaan serta studi lapangan. Didalam riset ini akan dilaksanakan studi kepustakaan pada peraturan perundang-undangan, buku, ataupun literatur yang saling berkaitan, jurnal, serta penelitian hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap merek dagang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia

Undang-undang Indonesia pertama yang mengatur tentang merek ialah UU No. 21 Tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan serta Merek Perniagaan. Adapun uu ini berisikan tentang merek sebagai hak yang di peroleh melalui penggunaan pertama kali. Berlandaskan UU No. 21 Tahun 1961 dalam Pasal 2 mengatakan bahwa untuk menggunakan sebuah merek guna membedakan produk hasil perusahaan ataupun barang peniagaan individu ataupun badan tertentu dari produk orang lain ataupun badan lainnya diberikan pada siapa yang lebih dahulu memakai merek tersebut untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, hal. 27

Mengingat bahwa Indonesia telah menerima serta ikut serta didalam persetujuan terkait Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang termasuk bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan sudah disahkan oleh Undang-undang dengan memenuhi kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Merek dengan persetujuan internasional. Kemudian, undang-undang tentang merek disempurnakan kembali dengan disahkannya UU No.15 Tahun 2001 Mengenai Merek. Adapun UU tersebut kemudian mengalami penyempurnaan dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2016 Mengenai Merek dan Indikasi Geografis.

3.2 Perbuatan Pelanggaran Merek.

Berlandaskan UU No. 20 Tahun 2016, ada 4 kategori yang menjelaskan makna dari pelanggaran terhadap merek, yakni:

1. Tindakan pelanggaran merek yang dilaksanakan dengan disengaja serta tanpa hak yang memakai merek yang sama.
2. Tindakan pelanggaran merek yang dilaksanakan dengan disengaja serta tanpa hak yang memakai merek serupa.
3. Tindakan pelanggaran atas merek yang dilaksanakan akibat kelalaian.
4. Tindakan pelanggaran atas merek sebab memakai tanda yang dilindungi berlandaskan indikasi geografis ataupun indikasi asal yang dilaksanakan dengan disengaja serta tanpa hak, akibatnya mengelirukan masyarakat terkait darimana barang ataupun jasa tersebut berasal.

Motif dari para pelaku pelanggaran merek ialah guna memperoleh keuntungan dengan mudah, dengan mencoba untuk meniru, ataupun membuat versi palsu dari merek yang telah bereputasi dan populer dikalangan masyarakat. Perbuatan ini bisa mendatangkan kerugian pada masyarakat seperti produsen yang memproduksi ataupun masyarakat yang membeli produk-produk tersebut, selain itu pelanggaran merek dapat merugikan negara.⁴

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Op. Cit., hal. 201

Ada sejumlah unsur yang wajib terpenuhi supaya sebuah perbuatan bisa dikatakan sebuah tindakan melanggar hak atas merek, diantaranya:⁵

1. Larangan undang-undang

Tindakan oleh pemakai HKI yang di larang melakukannya serta bisa menyebabkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya..

2. Izin (lisensi)

Pemakaian Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan tanpa adanya izin pemilik ataupun pemegang hak terdaftar (lisensi).

3. Pembatasan undang-undang

Pemakaian Hak Kekayaan Intelektual yang melewati batasan hukum seperti yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

4. Jangka waktu Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan didalam batas waktu perlindungan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ataupun kontrak tertulis ataupun lisensi.

Penyebab dari tindakan melanggar terhadap merek dapat dihubungkan dengan budaya konsumtif yang menjadi perilaku masyarakat. Masyarakat cenderung menjurus pada produk luar negeri apalagi jika merek tersebut adalah sebuah merek terkenal.⁶

Tindakan melanggar hak terhadap merek berlandaskan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis ada empat macam, diantaranya yakni:

1. Pemakaian merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lainnya ataupun lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lainnya untuk produk dan/ataupun jasa serupa.
2. Pemakaian merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan Merek ternama yang dimiliki oleh pihak lainnya untuk produk dan/ataupun jasa serupa.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 144

⁶ Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 51

3. Pemakaian merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan Merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lainnya untuk produk dan/ataupun jasa tidak serupa yang melengkapi syarat tertentu.
4. Pemakaian merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan dengan Indikasi Geografis terdaftar.

Permasamaan didalam pokoknya memiliki pengertian berlandaskan UU No. 20 Tahun 2016, yakni:⁷

1. Kesamaan Bentuk merek (*similarity of appereance*), bisa dicermati melalui kesan fisik ataupun visual keseluruhannya dari setiap bentuk merek. Bisa berupa bentuk, tulisan, warna, serta logo sebuah merek.
2. Kesamaan bunyi merek (*similarity of sound*), adapun kata yang pelafalannya salah pun bisa menghasilkan bunyi yang mirip terhadap merek tertentu.
3. Persamaan pada pokoknya dapat muncul dengan melakukan sebuah perbandingan antara merek yang mempunyai konotasi serupa (*similarity of connotation*) yang menafsirkan merek itu terhadap suatu hal.
4. Kesamaan pada pokoknya terjadi jika merek yang dipakai memanfaatkan istilah kata asing (*foreign term*) yang mempunyai makna yang serupa dengan merek yang memakai term dari dalam negeri.

Ada beberapa praktik pelanggaran atas merek yang sering dilakukan biasa terjadi dimasyarakat yaitu:⁸

1. Praktik Peniruan Merek Dagang (*Trademark Piracy*)

Penggunaan merek yang dilakukan dengan cara menjiplak merek ternama yang telah ada yang pada akhirnya membangun kesan kepada masyarakat umum seolah-olah barang ataupun jasa yang dibuat terlihat sama dengan barang ataupun jasa yang sudah populer sebelumnya.

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, Arti 'Persamaan pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945> diunduh Senin, 10 Oktober 2022 08:35.

⁸ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 119

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang (*Counterfeiting*)

Pembajakan merek yang terjadi dengan menghasilkan atau membuat produk yang identik dengan merek terkenal yang sudah `didaftarkan oleh pihak pemilik merek dan digunakan tanpa izin oleh pelaku pelanggaran merek.

3. Praktik Peniruan pada label dan kemasan produk.

Manipulasi merek, label ataupun kemasan barang yang dipakai ialah bentuk duplikat dari bentuk asli. Adapun label yang dipakai ialah milik sendiri dengan memakai nama sendiri dengan tujuan menipu konsumen seolah-olah barang itu mempunyai memiliki kualitas yang tinggi.

3.3 Kasus Pelanggaran Merek Vans di Indonesia

Vans telah mengalami beberapa pelanggaran di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pendaftaran tanpa hak yang ditujukan pada Kim Sum Soo, dimana Mahkamah Agung di tingkat kasasi melakukan penolakan terhadap permohonan kasasi yang dilakukan oleh Kim Sum Soo serta menguatkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri, menyampaikan bahwasanya Vans, Inc. selaku Termohon ialah pemilik sah merek Vans melalui dikeluarkannya putusan No. 960 K/Pdt.Sus/2010.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai Penggugat selaku pengguna serta satu-satunya pemilik resmi terhadap merek VANS dan variasi lainnya guna membedakan hasil produksi milik Penggugat dan hasil produksi yang lainnya. Hakim juga menyampaikan bahwasanya berbagai merek VANS miliknya Tergugat dan merek VANS miliknya Penggugat mempunyai kesamaan pada pokoknya. Menurut Putusan No. 960 K/Pdt.Sus/2010 juga menyebutkan berbagai merek VANS miliknya Tergugat terdaftar atas dasar iktikad tidak baik, serta menghapuskan ataupun setidaknya mengatakan batal pendataran terhadap Merek-merek VANS milik Tergugat. Hakim juga memerintahkan Direktorat Jendral HKI di Departemen Hukum serta HAM RI agar membatalkan pendaftaran terhadap semua merek VANS milik Tergugat.

Penulis sepakat dalam perkara ini dengan putusan Mahkamah Agung dimana semua merek VANS miliknya Penggugat serta merek VANS miliknya Tergugat miliki kesamaan pada pokoknya. Penulis menilai memang terdapat persamaan atau kemiripan dalam beberapa unsur. Pertama, ada kemiripan yang

diakibatkan sejumlah unsur yang mencolok antara berbagai merek VANS miliknya Tergugat serta berbagai merek VANS miliknya Penggugat. Kedua, adanya persamaan bunyi yang sama antara merek vans miliknya Tergugat dan Merek VANS miliknya Penggugat, yakni kata “VANS”, yang diucapkan sebagai (VANS). Ketiga, ada kesamaan jenis produk yang dihasilkan merek VANS miliknya Tergugat dan Merek Vans miliknya Penggugat adalah sama yaitu produk alas kaki. Keempat, ada kesamaan kesan tampilan, adapun merek VANS miliknya tergugat serta merek VANS miliknya Penggugat memiliki kesan tampilan yang sama dalam bentuk logo merek. Kelima, ada persamaan instansi hukum, adapun merek VANS miliknya Tergugat mempunyai unsur kata “VANS”, yakni bagian paling penting dari nama instansi hukum termasyhur miliknya Penggugat yang berasal dari Amerika Serikat yaitu, VANS,inc.

Penggugat berpendapat, adanya iktikad tidak baik Tergugat, Tindakan Tergugat dengan mendaftarkan merek-merek VANS serta didasari iktikad tidak baik, yakni dimaksudkan untuk menjiplak serta memanfaatkan ketenaran merek VANS milik Penggugat yang mana ialah merek terkenal. Patut diduga tujuan didaftarkannya merek VANS Tergugat ialah supaya Tergugat mendapatkan laba yang besar tanpa harus mengkhawatirkan biaya administrasi serta berbagai biaya lain untuk menjadikan merek VANS Tergugat populer di Indonesia. Adapun hal tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan UU Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 4, menyatakan bahwasanya “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Dapat dicermati didalam putusan No. 960 K/Pdt.Sus/2010 penulis berpendapat merek VANS Tergugat memang seharusnya tidak dapat didaftarkan atau seharusnya batal terdaftar sebab pendaftaran merek VANS milik tergugat diajukan dengan iktikad tidak baik.

Menurut UU merek yang ada saat itu yakni pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 Mengenai Merek menuturkan bahwasanya “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek terbut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Lebih lanjut, bisa dicermati reputasi merek itu yang didapatkan melalui pemasaran yang aktif serta gencar, investasi pemilik

pada beberapa negara lain di dunia serta dapat dilampirkan bukti pendaftaran merek pada sejumlah negara. Bila disangkutkan dengan merek VANS milik Penggugat, dimana bukti ketenaran mereknya Penggugat bisa diketahui dalam bukti yang diajukan yakni merek VANS milik telah terdaftar di banyak negara di dunia.

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya merek VANS milik Penggugat ialah merek ternama dengan reputasi tinggi di dunia serta sangat diminati di kalangan masyarakat luas. Dapat diketahui juga merek VANS miliknya Tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya ataupun pada persamaan secara keseluruhan dengan merek VANS miliknya Penggugat. Oleh karena itu, miliknya Penggugat sudah selayaknya dilindungi secara hukum dan merek VANS milik Tergugat tidak dapat memanfaatkannya secara ekonomi terhadap merek VANS miliknya Penggugat.

3.4 Perlindungan Hukum Merek Dagang Vans di Indonesia.

Pelindungan hukum terkait hak atas merek tertuju dari sifat hak merek yang sifatnya khusus atau eksklusif, yang artinya hak tersebut hanya diberikan kepada pemegang merek tersebut dan orang lain tidak berhak mempergunakan hak khusus tersebut. Penggunaan merek tanpa seizin dari pemegang merek tidak diperbolehkan. Jika terdapat pihak yang memakai merek itu tanpa ada persetujuan dari pemegang hak atas merek tersebut, maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran merek yang bisa dikenakan sanksi tertentu berdasarkan perundang-undangan yang ada.⁹ Sebuah merek supaya memperoleh perlindungan Hukum yang sah dan diakui negara maka harus dilakukan pendaftaran merek dan akan mendapat perlindungan hukum melalui kantor pengadilan. Begitu pula merek yang belum terdaftar maka tidak mendapat perlindungan dan diakui oleh negara. Negara memiliki kedudukan penting pada perkembangan perlindungan hukum. Khususnya Direktorat Jendral yang memiliki peran dalam perlindungan untuk melakukan penolakan terhadap merek yang terdapat kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Pengadilan juga memiliki peran penting didalam memberi perlindungan hukum hak terhadap merek melalui putusan-putusannya.

⁹ Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm. 349

Bentuk perlindungan hukum agar terhindar dari tindak pelanggaran merek ialah perlindungan hukum yang sifatnya preventif maupun represif. Hal ini menitikberatkan pada tindak pencegahan supaya tidak ada upaya tindak pelanggaran merek. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa:

1. Kepastian Pengaturan Hukum Terhadap Merek.

Adanya kepastian pengaturan merek menandakan adanya Batasan-batasan mana yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh menurut hukum, apa yang merupakan hak serta kewajiban bagi para seseorang yang berhubungan dengan merek. Kepastian perlindungan hukum hak atas merek dapat

2. Pendaftaran terhadap Merek

Supaya memperoleh perlindungan negara terhadap merek, maka mesti menempuh prosedur pendaftaran. Pendaftaran merek sebagai bukti akurat dari merek yang sudah terdaftar berfungsi untuk menolak merek yang serupa secara keseluruhannya ataupun pada pokoknya. Pendaftaran merek bersifat wajib yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Undang-Undang merek menganut prinsip *first to file principle* di mana merek yang mendaftar pertamalah yang akan mendapatkan perlindungan hukum.

3. Penolakan Pendaftaran Merek

Penolakan hukum terhadap merek yang akan didaftar sebagai upaya negara melindungi merek-merek yang telah didaftarkan lebih dulu. Penolakan pendaftaran merek terjadi apabila ada persamaan secara keseluruhan ataupun pada pokoknya.

4. Pembatalan Merek terdaftar

Pembatalan merek dilakukan agar melindungi merek yang sah karena suatu merek diindikasikan telah melanggar hak merek orang lain. Hal ini terjadi akibat kesalahan petugas kantor merek dimana seharusnya terdapat merek yang tidak bisa didaftarkan tetapi pada akhirnya dapat terdaftar didalam Daftar umum Merek, sementara merek itu ialah merek yang sudah melakukan pelanggaran terhadap merek orang lain. Jika terjadi hal seperti ini, pemilik merek dapat mengajukan upaya pencabutan merek ke pengadilan niaga. Kasus seperti ini terjadi juga pada merek Vans, dimana merek Vans milik KIM SUM SO

terdaftar di Daftar Umum Merek. Dimana Merek Vans yang pertama lebih dulu melakukan pendaftaran mengajukan upaya pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sehingga pada akhirnya Merek Vans milik KIM SUM SO di hapus dari Daftar Umum Merek.

Perlindungan hukum atas merek difokuskan dalam 2 kepentingan, yakni kepentingan pemegang merek (produsen) serta konsumen. Adapun undang-undang merek ingin melindungi 4 kepentingan, diantaranya yaitu:¹⁰

1. Kepentingan pemegang hak atas merek agar tidak hubungan dengan konsumen tetap berjalan dengan baik. Serta dengan harapan bahwa dimasa yang akan datang memperoleh langganan yang tetap, serta sebagai pengetahuan kepada masyarakat bahwa produk barang tersebut merupakan milik pemegang hak atas merek.
2. Kepentingan para produsen atau pedagang dalam memasarkan produk dari sebuah merek, yang bersaing dengan menggunakan ciri umum yang bisa digunakan siapa pun, serta semestinya berdampak baik dan tidak menghalangi kebebasan produsen untuk memasarkan produk-produknya didalam persaingan yang jujur serta legal.
3. Kepentingan konsumen yang perlu dilindungi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang berakibat pada kebingungan konsumen, dalam bentuk memengaruhi pandangan konsumen bahwasanya sebuah perusahaan tersebut sama dengan perusahaan lainnya.
4. Kepentingan umum guna melindungi perdagangan yang adil di pasar serta mencegah munculnya berbagai tindakan pelanggaran merek yang menentang aturan hukum dalam perdagangan.

Perlindungan hukum secara represif memfokuskan pada sanksi hukum yang di berikan pada mereka yang melanggar hak atas merek terdaftar baik sanksi perdata ataupun sanksi pidana. Baik berbentuk ganti rugi ataupun penghapusan segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan suatu merek ataupun melalui mekanisme hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Berlandaskan UU merek pasal 28 menuturkan bahwasanya Merek terdaftar dilindungi oleh hukum dalam

¹⁰ Suyud Margono, 2011, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 49

batas waktu 10 tahun semenjak tanggal Penerimaannya. Hal ini berarti menurut Undang-undang yang ada, perlindungan hukum yang didapat suatu merek memiliki masa selama sepuluh (10) tahun terhitung semenjak tanggal diterimanya pendaftaran. Batas waktu perlindungan tersebut bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan.

Penulis menyimpulkan bahwa, berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung No. 960K/Pdt.sus/2010, Penulis sepakat terhadap putusan tersebut. Karena dalam proses perkara berdasarkan UU mengenai merek yang berlaku saat itu yakni UU No. 15 Tahun 2001 sudah terjadi perbuatan pelanggaran merek. Pelanggaran yang terjadi didalam kasus tersebut adalah terdaftarnya merek Vans miliknya Tergugat, sebab merek tersebut memiliki kesamaan secara keseluruhan ataupun sekurang-kurangnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek VANS yang dimiliki Oleh Penggugat sebagai merek ternama. Padahal merek Vans miliknya tergugat sudah terdaftar terlebih dahulu. Adapun merek Tergugat dan Penggugat memiliki kesamaan yang diakibatkan oleh beberapa unsur yang mencolok. Prinsip yang dipedomani didalam perlindungan hukum merek di Indonesia adalah prinsip *first to file*, yakni proteksi hukum diberikan pada pemegang merek yang mereknya telah didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jendral Haki pada Kemenkumham. Berdasarkan prinsip tersebut merek Vans milik tergugat dapat dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap merek. Adapun hal ini juga selaras dengan UU merek Pasal 6 ayat (1) yang ada saat itu yakni UU No. 15 Tahun 2015.

4. PENUTUP

Berlandaskan hasil peniletian serta pembahasan diatas, bisa diambil beberapa kesimpulan bahwa perlindungan hukum atas merek Vans bisa diberikan jika merek itu sudah terdaftar serta diakui secara sah oleh undang-undang yang berlaku pada saat ini serta mempunyai nomor register. Perlindungan hukum preventif serta represif ialah jenis perlindungan hukum yang digunakan oleh merek Vans untuk melindungi mereknya. Adapun perlindungan hukum preventif bagi merek Vans mengacu pada UU No. 20 tahun 2016 mengenai Merek serta Indikasi Geografis sebagai usaha pencegahan dari perbuatan yang melanggar

merek. Perlindungan hukum secara preventive dilakukan oleh merek Vans dengan melakukan pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yang dilaksanakan merek Vans yaitu Ketika terdapat pelanggaran hak terhadap merek, pemilik merek bisa melaksanakan tindakan hukum secara perdata ataupun pidana. Tujuan perlindungan hukum secara represif ialah untuk memberi sanksi pada pelanggar hak atas merek.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Vans pada saat terjadi sebuah pelanggaran adalah dengan melakukan gugatan dipengadilan niaga. Upaya tersebut dilakukan merek Vans saat terjadi pelanggaran terhadap mereknya. Vans melakukan gugatan terhadap pelanggaran mereknya ke pengadilan niaga Jakarta, pada putusan No. 960K/Pdt.sus/2010 penyelesaian sengketa hak atas merek masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2001 dengan hakim memutuskan pembatalan Merek Vans milik Kim Sum Soo yang mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik. Ada unsur pada pasal 21 ayat (1) serta (2) UU No. 20 Tahun 2016 sebagai Undang-undang mengenai merek pada saat ini, yaitu terdapatnya persamaan pada pokoknya antara merek Vans miliknya Tergugat dan Merek Vans miliknya Penggugat. Upaya hukum represif yang dilakukan merek Vans menghasilkan putusan pembatalan merek Vans milik Kim Sum Soo.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Hidayat. *Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia*. Jurnal Dliya, Vol. 8 No. 1.

Ahmad Ropei', dkk. 2020. *Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah*. J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 02.

Aris Setyo Nugroho. 2014. *Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pro Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law*. Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646: 74-82

Artikel CNN Indonesia “Ketika Bisnis Bermerk Tergerus Produk Jiplakan”
Selengkapnya di :
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-bermerk-tergerus-produk-jiplakan> Di akses
Selasa, 13 September 2022. Pukul. 09.00 WIB.

- Artikel Kompas “Begini Cara Membandingkan Sepatu Vans Asli dan Palsu”
Selengkapnya di :
<https://biz.kompas.com/read/2022/04/28/133259828/begini-cara-membandingkan-sepatu-vans-asli-dan-palsu> di akses Selasa, 13 September 2022. Pukul 09:34 WIB.
- Durianto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, 2011, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka.
- Enny Mirfa, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum, Vol. 2. No. 1.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Jurnal Hukum.
- H. Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*
- H. Ok. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Grafindo Persada,
- Hai, Senin, 03 Oktober 2022, 20:50 WIB: INVASI SNEAKERS VANS DI INDONESIA: Sejarah, Fans, dan Kebanggaan Sampai Industri KW-nya, dalam : <https://hai.grid.id/read/07588416/invasi-sneakers-vans-di-indonesia-sejarah-fans-dan-kebanggaan-sampai-industri-kw-nya?page=all>
- Hulaify, A. 2014. *Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1. No. 1.
- I Gede Mahendra, Ida Ayu Putu, Ni Made Puspasutari Ujjanti. 2020. *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 01. No. 2.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press
- Nur Febry Rahmadhiani dan Catharina Ria Budiningsih, 2017. *Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA*, Syiar Hukum, Vol. 15 No 2.
- Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*
- Sonny Yohanes, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Jurnal Krisna Law. Vol. 3. No. 3.

Tri Jata Ayu Pramesti, Senin, 03 Oktober 2022, 20:18: *Arti 'Persamaan pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945>

Yuri, Burhan, Tegar. 2021. *Pendaftaran merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016*. Jurnal Bedah Hukum Vol. 05. No. 2.