

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIRUAN MEREK

#### A. Kerangka Konseptual

##### 1. Pengertian Merek

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, pengertian merek yang berbunyi:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek ialah suatu tanda dari hasil kreasi atau pemikiran dari manusia untuk dipakai sebagai suatu tanda pengenal dari barang atau jasa yang dibuat, dan konsumen selaku pemakai suatu barang atau jasa dapat membedakan tanda atau merek dari perusahaan barang atau jasa yang satu dengan perusahaan barang atau jasa yang lainnya. Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan sebagai salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana

kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau setidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, diantaranya:

a. Ok. Saidin mengemukakan bahwa,

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

b. R. Soekardono merumuskan bahwa,

Merek adalah suatu tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang.

c. Harsono Adisumarto

---

<sup>33</sup> Erlina, "Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan," Vol. 5 No. 2 (Desember 2018),h.88.[http:// journal. ac.id/index.php/Jurisprudentic/article/view/6466/5566](http://journal.ac.id/index.php/Jurisprudentic/article/view/6466/5566) (Diakses 4 Agustus 2020) jam 21.01

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.

d. Purwo Sujipto

Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga di bedakan dengan lain yang sejenis.

e. Soeryatin

Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakan dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain.

Suatu tanda yang sudah memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu sebabnya kantor merek mensyaratkan

penyebutan jenis barang pada saat seseorang yang ingin mendaftarkan hak merek.<sup>34</sup>

Jenis-jenis dari merek tersebut pun sudah diatur dalam Undang-Undang Merek yang terdiri dari: merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Mengenai pengertian merek dagang pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut: merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa menurut pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

---

<sup>34</sup> HukumOnline, "Perbedaan Merek". <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasuk>. Diakses 5 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB

Dilain hal dari jenis merek sebagaimana dijelaskan di atas adapun penjelasan lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud itu dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:<sup>35</sup>

- 1) Merek lukisan (*beel mark*)
- 2) Merek kata (*word mark*)
- 3) Merek bentuk (*form mark*)
- 4) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- 5) Merek judul (*title mark*)

Lebih lanjut Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan.<sup>36</sup>

- a) Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
- b) Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c) Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

---

<sup>35</sup> Ok. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers; 2015), hlm. 48

<sup>36</sup> OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, h.459

Adapun fungsi merek untuk memenuhi kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dimana fungsi merek sebagai:

- a) Sebagai tanda pengenal untuk produk perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.
- b) Sebagai alat promosi. Sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya untuk menarik konsumen.
- c) Jaminan kualitas atau mutu barang. Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen milik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d) Identifikasi asal produk. Merupakan tanda pengenal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

## **2. Pengertian Merek Palsu**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemalsuan ialah Tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.<sup>37</sup> Jika dikaitkan dengan barang palsu ialah barang palsu yang biasa disebut barang KW ialah barang tiruan atau imitasi dari barang yang asli (original). Kata KW berasal dari “kualitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan” imitasi merek ialah produk yang meminjam atau menyalin beberapa atribut khusus dari merek terkenal atau terkemuka seperti dari nama, bentuk

---

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/palsu> Diakses 1 Agustus 2020 jam 06.15

warna. Mereka yang tidak identic tetapi memiliki kemiripan dengan substansi, sifat, nama, bentuk, makna untuk suatu produk atau layanan yang telah diakui dan dikenal luas. Misalnya “KW super” untuk barang tiruan terbaik mirip dengan aslinya. KW ada banyak tingkatan serta kelasnya. Contohnya KW yang pertama, barangnya 80% mendekati barang asli dan yang kedua, 70% seperti aslinya sedangkan yang ketiga 30% yang di istilahkan barang KW jelek karena sudah jauh dari kualitas produknya.

Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, hanya dikenal dengan istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memuat bahwa:

- a. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
- b. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Suatu produk yang memiliki merek yang terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses rata-rata perusahaan pesaing akan mencoba untuk menyalin atau menjiplak produk sejenis, baik seperti

Salinan desain berdasarkan gaya atau desain mode dari produk pesaing yang populer.

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal yang sudah ada sehingga mere katas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksina itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.<sup>38</sup>

Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa produk itu memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk berasumsi bahwa produk itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat.<sup>39</sup>

### **3. Persyaratan dan Permohonan Pendaftaran Merek**

Syarat penuh suatu merek yang harus disanggupi maupun dilaksanakan oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek yang didaftarkan dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang ialah bahwa merek itu harus memiliki daya pembeda. Dengan arti lain, tanda yang digunakan haruslah

---

<sup>38</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Cet, IX; Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 357

<sup>39</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Cet. I; Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), h. 9.

sedemikian rupa, sehingga memiliki cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produk/karya seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diperdagangkan lebih dapat dibedakan atau menjadi suatu tanda pembeda dan memiliki ciri khas tersendiri.

Perlu diuraikan lebih jelas, mengenai merek yang bagaimana yang tidak dibolehkan untuk sebuah merek atau yang tidak bisa didaftarkan menjadi suatu merek.

Berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung unsur dibawah ini:<sup>40</sup>

- a. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa sejenis.
- c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- d. Merek tidak memiliki daya pembeda.

---

<sup>40</sup> Ok Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX: Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm. 260

- e. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.
- f. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- g. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat dan khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.

Sedangkan menurut Sudargo Gautama mengemukakan apa saja yang tidak dapat didaftarkan sebagai sebagai suatu merek, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

2) Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek.

3) Tanda milik umum

---

<sup>41</sup> Khoirul Hidayah, Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, I; Malang: Setara Press, 2017) hlm. 56

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu

- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Jadi suatu merek yang tidak dapat didaftarkan ialah, merek yang tidak baik, bertentangan dengan agama dan kesusilaan, tidak memiliki daya pembeda, berkaitan dengan barang atau jasa, mempunyai persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan tiruan simbol negara atau tertulis dari pihak yang berwenang serta kemiripan karena adanya kesamaan yang menonjol baik dari bentuk, cara penulisan dan sebagainya.

Berdasarkan merek yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatas, maka selanjutnya ialah pengajuan permohonan pendaftaran merek, sebagaimana pada hakikatnya pemohon yang dapat mendaftarkan permohonan pendaftaran untuk lebih dari suatu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan untuk lebih daripada suatu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa:<sup>42</sup>

- (1) Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Tujuan permohonan ini ialah penyerderhanaan ketentuan lama yang memastikan pendaftaran suatu merek sekadar untuk satu kelas barang atau jasa. Hal tersebut diartikan agar memudahkan si pemilik dalam memakai mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang seharusnya tidaklah lagi dipersulit dengan prosedur administrasi yang mesti dilakukan pengaju:an permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau jasa.

Pihak yang dapat mengajukan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:

- a. Perorangan.
- b. Beberapa orang.
- c. Badan hukum.

#### **4. Pelanggaran Merek**

---

<sup>42</sup> Ok Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX: Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm. 269

Pelanggaran merek ialah suatu perbuatan dimana si produsen membuat suatu usaha barang/atau jasa dengan cara melakukan tindakan meniru, mendompleng, ataupun memalsukan nama barang/atau jasa merek terkenal.

Tindakan perbuatan yang dimiliki pengusaha yang beritikad tidak baik ialah menimbulkan kesan kepada orang banyak, seolah-olah barang/atau jasa yang diproduksi tersebut memiliki kesamaan dengan produksi barang/atau jasa yang lebih dulu terkenal.

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Esti Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya". <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf> Diakses pada tanggal 4 agustus 2020 jam 20.00

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain, yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgereald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan ukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepetingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>44</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyaraat agar dapat menikmati semia hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>45</sup>

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif

---

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, lt.53

<sup>45</sup> *Ibid*, h.69

dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Lil Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didisungikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>47</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>47</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) h.118

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>48</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta

<sup>49</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

## **C. Tinjauan Umum Tentang Aspek Pidana Penegakan Hukum**

### **Pemalsuan Hak Merek**

#### **1. Proses Penyelesaian Sengketa**

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.

Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu mengenai : a) mencegah masuknya barang yang berhubungan dengan pelanggaran hak merek; b) menyimpan alat bukti yang berhubungan dengan pelanggaran merek tertentu.

#### **2. Sanksi Terhadap Pelaku Pemalsuan Hak Merek**

---

<sup>50</sup> Adrian sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 95

Adapun penegakan hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek meliputi; penegakan sanksi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif.

a) Penegakan sanksi pidana

Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam pasal 100 UUM ayat 1 dan 2, yaitu:

Pasal 100 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Ayat 2

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b) Penegakan sanksi Perdata

Di dalam pasal 76 Undang-undang No.15 Tahun 2001 disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untu barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi.<sup>51</sup>

c) Penegakan Sanksi Administrasi

Tindakan Administratif merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor merek yang dapat di kenakan pada setiap orang/badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek, sesuai dengan kewenangannya Tindakan administrative yang dapat dilakukan oleh kantor Merek antara lain:

- 1) Melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran Merek. Pada tahap proses pendaftaran merek, Peranan Kantor Merek sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Dengan kewenangan yang dimilikinya, kantor merek berhak menolak permintaan pendaftaran.
- 2) Penghapusan Pendaftaran Merek dari DUM (Daftar Umum Merek). Dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 undang-undang

---

<sup>51</sup> Syafruddin Udin, "Penegakan Hukum Dibidang Merek dan Permasalahannya", *Blog Syafruddin Udin*. <http://syafruddinsh.blogspot.com/2011/04/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html> Diakses pada tanggal 5 agustus 2020 jam 02.00

memberikan wewenang kepada kantor merek secara “ Ex officio” atau atas praarsa sendiri untuk mengambil tindakan administrasi, yakni melakukan penghapusan pendaftaran merek dari DUM (Daftar Umum Merek). Tindakan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan kantor merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan bahwa merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

#### **D. Ketentuan Jenis dan Sanksi Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek**

##### **1. Definisi Merek**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Merek dan Indikasi Geografis

diatur dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>52</sup>

UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

## **2. Hukum Nasional Perlindungan Merek**

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen,

---

<sup>52</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

- serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
  - c. 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 menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.<sup>53</sup> Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk

---

<sup>53</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 7.

yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial*

*Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.<sup>54</sup>

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir

---

<sup>54</sup> Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.5.

Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut

diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

### **3. Perbuatan Melanggar Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek**

Tindak pidana dalam UU 20/2016 adalah delik aduan, hal tersebut diatur dalam Pasal 103 UU 20/2016:

*"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan."*

Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengaduan (dalam delik aduan) dan pelaporan (dalam delik biasa). Sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan, menurut R. Tresna dalam buku *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, istilah

pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*), bedanya adalah:

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, yang kami kutip dari artikel Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 25/2001, yang mana UU 25/2001 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU 20/2016) ternyata merupakan delik biasa. Jadi tindak pidana yang dilakukan dapat dilaporkan dan diproses tanpa adanya aduan dari korban atau pihak-pihak yang berhak mengadukannya.