

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS MEREK DAGANG
TERHADAP PEREDARAN BARANG-BARANG TIRUAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

Nama : SALENIDA ALWANI
NPM : 1801110031
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap
Peredaran Barang-Barang Tiruan
(Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 17 Maret 2022

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M. Kn

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS MEREK DAGANG
TERHADAP PEREDARAN BARANG-BARANG TIRUAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Salenida Alwani
Npm : 1801110031
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji

Pada tanggal 11 April 2022

Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M. Kn

4. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.

5. Penguji III : M. Heikal Daudy, S.H., M.H.

Banda Aceh, 10 Juni 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dean Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

Salenida Alwani,
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILI HAK ATAS
MEREK DAGANG TERHADAP PEREDARAN
BARANG-BARANG TIRUAN (Suatu Penelitian di
Wilayah Kota Banda Aeh)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 60) pp., tabl., bibl., app.

Trio Yusandy, S.H.,M. Kn.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Dengan mendaftarkan merek, maka pemilik hak atas merek terdaftar diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun kenyataannya, merek yang sudah didaftarkan masih ada pihak lain yang menirukan yang beritikad tidak baik. Khususnya terhadap produk kosmetik yang masih banyak ditirukan dengan menggunakan merek-merek terkenal atau yang sudah didaftarkan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum pemilik hak atas merek terhadap peredaran barang-barang tiruan, faktor penyebab pemilik hak atas merek dagang terhadap peredaran barang-barang tiruan belum terlindungi serta upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa pemilik hak atas merek.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Data diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan guna untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Dan penelitian kepustakaan dilakukan memperoleh data skunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan serta undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum pemilik hak atas merek sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum, pemilik hak atas merek bisa melakukan delik aduan dan bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku pelanggaran merek. Adapun faktor penyebab pemilik hak atas merek terhadap peredaran barang-barang tiruan belum terlindungi, merek yang belum didaftarkan secara negara tidak dapat perlindungan hukumnya, yang dapat dilindungi secara hukum maka terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Upaya menyelesaikan Sengketa pemilik hak atas merek bisa ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

Disarankan kepada pemerintah Perlu adanya penerapan prinsip pengawasan terhadap pemilik hak atas merek yang sudah terdaftar, dan Lembaga-Lembaga pemerintah yang telah memberikan perlindungan hukum dengan cara pengawasan terhadap peredaran barang-barang tiruan dan melakukan penindakan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan”** (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)”. dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M. Kn., selaku Dosen Pembimbing dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.M. Thaib, S.H., M.H., selaku dosen wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkulihan.

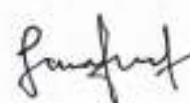
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Perdata yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Aceh.
5. Para Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa dengan setulus hati kepada Orang tua saya, kakak, abang dan adik, teman-teman saya yang terus menerus memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan do'a dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan, baik substansi maupun penulisannya, maka dengan kerendahan hati penulis menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a serta berserah diri kepada Allah SWT agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 31 Januari 2022

Penulis,



Salenida Alwani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN TENTANG MEREK	
A. Pengertian Merek, Fungsi dan Jenis-Jenis Merek	15
B. Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Merek	21
C. Pengertian Perjanjian Lisensi, Macam-Macam Lisensi	26
D. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Plagiat/Peniruan Merek Dagang	29
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS MEREK DAGANG TERHADAP PEREDARAN BARANGBARANG TIRUAN.	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan.....	37
B. Faktor-Faktor Penyebab Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan.....	45
C. Upaya Yang Ditempuh Pemilik Hak Atas Merek Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Atas Merek Dagang.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkembangan industrialisasi di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli. Karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual.

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang di Indonesia, hak atas merek diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak atas merek dan penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak pada iklim perdagangan dalam negeri maupun iklim investasi luar negeri dan perdagangan internasional. Lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepastian hukum dapat mempengaruhi investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Dalam mengembangkan usahanya, setiap pengusaha berhak mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar. Usaha tersebut hendaknya dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak orang lain. Namun dalam dunia perdagangan selalu saja terjadi persaingan tidak jujur (*unfair competition*) antara lain dengan melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh hukum. Perbuatan-perbuatan pelanggaran merek tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu relatif singkat karena barang dengan merek terkenal lebih disukai konsumen. Pelanggaran di bidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa ijin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen.

Merek merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat terbentuk penemuan/penciptaan. Maka dari itulah merek yang termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* atau *Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia.¹ Selain Kekayaan Intelektual ini sangat penting keberadaannya, terutama dalam bidang industri perdagangan suatu produk.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. 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. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²

Hak Kekayaan Intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dan terciptanya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menamamkan modal pada penciptaan karya-karya Intelektual dan tidak hanya mendorong kualitas kekayaan intelektua.

¹ Hariyani Iswi, produsen mengurus HAKI (*Hak kekayaan Intelektual*) yang benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 52

² Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cat. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 21-22

Pelindungan hukum bagi pemilik hak atas merek menurut Pasal 1 angka (5) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek Indikasi Geografis yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya khusus (*eksklusif*) bagi pemilik hak atas merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemilik hak atas merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.³ Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik hak atas merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak merek. Tanpa pendaftaran, Negara tidak memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Perlindungan terhadap merek hanya dapat diberikan apabila diajukan pendaftarannya ke Direktorat kekayaan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 3 undang-undang merek “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.” Dengan mendaftarkan merek, maka pemilik hak atas merek terdaftar diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

³ Andhy Ismail, *Persaingan Dalam Usaha yang Sama Dengan Merek*, Surya Cipta, Semarang, 2004, hlm. 13

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik hak atas merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran hak atas merek (*filing date*) yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

Penjelasan Pasal 43 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik hak atas merek terdaftar yang telah diberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Jika pada sebelumnya pada undang-undang nomor 21 tahun 1961 sistem merek yang digunakan adalah sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.⁴ Hal ini juga tercantum pada Pasal 21 huruf b Jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa tentang merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yaitu merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

⁴ Dwi Rezki Sri starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Bandung, PT. Alumni, 2009, hlm. 47

Penjelasan Pasal 21 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokok adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan dalam merek tersebut.⁵

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pemilik hak atas merek terdaftar pertama, yang menganut *stelsel first to file*. Arti sistem atau *stelsel* ini suatu merek, adanya anggapan hukum (*legal presumption*) bahwa pendaftaran pertama adalah pihak yang berhak atas suatu merek, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini mengingat setiap pemberian hak ada tujuan dan batas-batas nya. Tidak ada hak yang mutlak tanpa batas.⁶ Dalam praktik di Indonesia, pelanggaran justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (*wellknown trademarks*).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seseorang, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainya dalam pasal 1366 KHUPerdara adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau kurang hati-hatinya”.

⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.151.

⁶ Rahmi Janed, Gugatan Pembatalan Merek, *Media HKI* Vol .XII/No.3/Mei 2015, hlm. 2

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

- a) Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepastian atau kepatutan.
- b) Kesalahan, kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- c) Kerugian, terdapat kerugian materil (kerugian yang nyata diderita) dan /atau kerugian *immaterial* (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari).
- d) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Hak atas merek, erat kaitannya dengan penyelenggaraan kehidupan dan upaya peningkatan kehidupan ekonomi maupun perdagangan. Peran merek semakin penting karena berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai sumber karya intelektual, Untuk meningkatkan perlindungan di bidang merek, Indonesia perlu menyempurnakan perangkat hukum, maksudnya adalah agar semua pihak yang terkait tidak akan mengalami kerugian itu merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Persaingan curang yang dilakukan pada sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih dulu terdaftar.

Tabel Kasus Pelanggaran Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang

No	Pelanggaran Kasus Merek	Keterangan
1	Memproduksi Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar dan Sekaligus Menjual Kosmetik Nature <i>Republic Aloe Vera Gel</i> 92% Palsu Dikawasan Banda Aceh.	Ancaman dengan Pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan Jo Pasal 62 ayat 1, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen penjelasan pasal 6, 8, 9, 10.
2	Melakukan jual-beli oli Unioil palsu yang mengakibatkan perusahaan resmi selaku distributor oli Unioil mengalami kerugian.	Ancaman melanggar Pasal 102 Jo Pasal 100 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3	Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain. (pada kasus Minyak Gosok Nurhayati).	Ancaman melanggar Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sumber: Kanwil Kemenkumham Aceh 2021

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang. Maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain, peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan perundang-undangan Nasional tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti konvensi paris Union yang khususnya diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the protection of Industrial property*). Indonesia merupakan peserta Paris Convention, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the protection of industrial property* yaitu organisasi uni

Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini Sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁷

Berdasarkan uraian pada larat belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang terhadap Peredaran barang-barang tiruan?
2. Faktor-Faktor apa saja Pemilik Hak Atas Merek Dagang terhadap Peredaran barang-barang tiruan Belum Terlindungi?
3. Upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan Sengketa Pemilik Hak Atas Merek?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata, yang difokus pada perlindungan Hukum pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan di Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian ini Adalah

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang terhadap Peredaran barang-barang tiruan

⁷ Ok. Saidi, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004 hlm. 338

2. Untuk Mengetahui Faktor –Faktor penyebab Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang terhadap Peredaran barang-barang tiruan yang Belum Terlindungi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dimasyarakat.⁸

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Pemilik Hak Atas Merek adalah dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15

- c. 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 sejenis lainnya.
- d. Barang-Barang Tiruan adalah produk yang dapat dianggap palsu, tidak sah, atau barang tiruan merupakan pelanggaran hukum. Barang tiruan diproduksi tanpa menggunakan pemilik hak atas merek yang bersangkutan.

2. Lokasi dan Populasi penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum kota Banda Aceh.

b. Populasi penelitian

Adapun populasi penelitian adalah seluruh objek atau secara individu, gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang ingin diteliti, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian penjual kosmetik Nature *Republic Aloe Vera Gel 92%*, Akademisi dan Kemenkumham.

3. Cara Pengambilan Sampel data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang teliti secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih

beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang teliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan.

Responden:

- a. Penjual Kosmetik Nature *Rupublic Aloe Vera Gel 92%* 1 (satu) orang

Informan:

- a. Akademisi 1 (satu) orang.
- b. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Kantor Wilayah Aceh 1 (satu) orang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, melalui Tanya jawab secara langsung.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemilik hak atas merek citra dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor wilayah Aceh pada tahun 2021 s/d 2022, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah di atas.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara maupun dari hasil studi dokumentasi diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai dengan masalah pokok, lalu dilakukan pengelolaan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan tujuan Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Pengaturan tentang Merek, Bab ini berisikan Pengertian Merek, Fungsi dan Jenis-Jenis Merek, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek, Pengertian Perjanjian Lisensi, Akiat Hukum Terhadap Perbuatan Plagiat/Peniruan Merek Dagang.

Bab ketiga Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan. Di Wilayah Kota Banda Aceh, Faktor-Faktor Penyebab Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Belum Terlindungi. Di Wilayah Kota Banda Aceh, Upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan Sengketa Pemilik Hak Atas Merek.

Bab keempat Penutup merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN TENTANG MEREK

A. Pengertian Tentang Merek, Fungsi dan Jenis-Jenis Merek.

1. Pengertian Merek

Pengertian Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 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.¹ 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 barang atau jasa.² Merek adalah alat untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.

Menurut Molengraaf Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan

¹ Pemerintahan Indonesia, undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 5953, secretariat Negara, Jakarta.

² Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 336

kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan orang, atau perusahaan lain.³

Menurut R. Soekardono merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam diperbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya.⁴

Merek merupakan hal yang sangat penting baik bagi konsumen maupun produser. Dari sisi konsumen merek memudahkan pembelian, bila tidak ada merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk yang tidak memiliki merek setiap kali mereka akan melakukan pembelian. Dari sisi produser merek dapat dipromosikan merek dapat dengan mudah diketahui ketika diperhatikan atau ditempatkan dalam suatu *display* selain itu, merek adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis yang berbeda.⁵

Ketentuan pengertian merek tersebut menjelaskan bahwa, sesuatu dapat di kategorikan dan diakui sebagai merek, bila:⁶

- a. Mempunyai fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*)
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, Susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut);

³ Muhammad Djumnaha dan Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 166

⁴ Anne Gunawati, *perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung:PT Alummi, 2015), hlm.89

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era GLOBALISASI & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), hlm. 6

⁶ Muhammad Djummanaha dan Djubaedillah, Op. Cit., hlm.169

- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Bukan menjadi milik umum;
- e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pengertian merek mengandung beberapa unsur penting yaitu:⁷

1. Dilihat dari bentuk atau wujud merek memiliki wujud dua dimensi, merek sama dengan “tanda” yang terdiri atas beberapa unsur yaitu nama, kata, yang terdiri atas beberapa unsur yaitu nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
2. Dari segi fungsinya, sebagai “daya pembeda”
3. Dari segi tujuan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran, Merek bisa dikatakan sebagai identitas yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah produk yang berbeda dari lainnya dengan tujuan awal yang sama yaitu memuaskan adanya sebuah kebutuhan. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan

⁷ Anne Gunawati, Op. Cit., hlm. 91

sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenisnya yang dibuat pihak lain.⁸

2. Fungsi Merek

Fungsi perusahaan dapat memiliki beberapa merek yang berbeda dan memakainya untuk membedakan produk dan jasanya dari produk dan jasa orang lainnya. Biasanya, merek digunakan untuk membedakan suatu perusahaan aktifitas Dagang (*business activities*), usaha dengan aktivitas dagang, atau usaha perusahaan baru.⁹

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi produk barang atau jasa.¹⁰ Merek dapat sebagai tanda pengenal dan tanda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari produsen ,merek dapat diadakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenal kualitas kemudian pemakaiannya.

Beberapa fungsi merek selain sebagai pembeda adalah :

1. Pengenal perusahaan yang bersangkutan atau indenfikasi dan perusahaan tersebut. Dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan mana yang dimaksud.
2. Menunjuk reputasi perusahaan baik atau itikad tidak baik sehingga masyarakat dapat mengetahuinya;

⁸ Rahmadi Usman, Op. Cit., hlm. 321

⁹ Sudaryat, Tim dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Jln, Babakan pringan v/6 bandung* 2010, hlm. 64

¹⁰ Insan Budi Maulana, *sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Dan Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60

3. Sumber informasi bagi konsumen. Artinya, konsumen dapat mengetahui aktivitas dagang perusahaan yang bersangkutan.

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a.) Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*) Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
- b.) Fungsi jaminan mutu (*quality product function*) Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dan mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.
- c.) Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*) Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

3. Jenis-Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, mengatur jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek dagang dan merek jasa. 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. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa pada Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagai berikut:¹¹

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang dan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa lainnya.

Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif dalam penggunaannya harus memuat:

- a) Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.

¹¹ Ahmad Miru, *Hukum merek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 11

- b) Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut.
- c) Keputusan tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

B. Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Merek.

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar merek umum. Untuk jangka waktu tertentu pemilik hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.¹² Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa.

Pengertian mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon Sebagai berikut perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta penegakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangannya.¹³

Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹² Ibid. Hlm. 10

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2007), hlm. 85

Indikasi Georafis yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-Undang merek lama, yaitu Undang-Undang NO 15 Tahun 2001, Undang-Undang No 14 Tahun 1997, dan konvensi-konvensi Internation yang telah diartifikasi.¹⁴

Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemilik hak atas merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Perlindungan hukum berlaku bagi hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari orang

¹⁴ Muhammad Djumnaha dan Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 213

yang berhak.¹⁵ Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

Perlindungan hukum adalah “jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia”.¹⁶ Dengan istilah lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut Satjipto mengatakan bahwa “Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut”.¹⁷

¹⁵ Iswi Aryani. 2010. Op. cit. Hlm. 89.

¹⁶ Sudikno Mertkusuno, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 42

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), hlm. 53

Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menambahkan lagi, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filing date*) yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki. Ia bebas mendaftarkan atau tidak mendaftarkan merek yang bersangkutan. Akan 12 Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. tetapi jika akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan Undang-undang Merek.¹⁸

1. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah hak bagi siapa saja. Yang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi segala bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyaak. M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam.¹⁹

- a.) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive.

¹⁸ Insan Budi Maulan. Op. cit., hlm. 101

¹⁹ Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 15

Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

- b.) Perlindungan represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Sri Soemantri, jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap Perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

- a.) Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup masyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut tindak oleh hukum.
- b.) Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
- c.) Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
- d.) Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- e.) Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

C. Pengertian Perjanjian Lisensi, Macam-Macam Lisensi

1. Pengertian Perjanjian Lisensi

Lisensi adalah suatu bentuk pemberingan izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh lisensi kepada penerima lisensi, dengan imbalan berupa *royalty*. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seseorang penerima lisensi adalah independent terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dan menjalankan usahanya tersebut memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.²⁰

Menurut para ahli, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdftar kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, jenis barang dan jasa yang didaftarkan pada waktu dan syarat tertentu.²¹

Perjanjian Lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yang memegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi. Sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatanya kepada DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan

²⁰ Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996 hlm. 14

²¹ Nyoman Bob Nugraha, dkk, pilihan *Hukum dalam perjanjian Lisensi Bidang Merek Dagang antara pihak pelaku Usahanya yang berbeda Kewarganegaraan* "Kertha Semaya 2. 06, 2014 hlm. 12

lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi selain berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.²²

Perjanjian lisensi antara pemilik hak atas merek terdaftar dengan penerima lisensi akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian, perjanjian lisensi wajib pencatatannya oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.²³

Perjanjian Lisensi merek dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum dalam negeri atau luar negeri. Jika perjanjian lisensi merek diadakan di Indonesia atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya di Indonesia tentunya perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor merek dan harus mematuhi undang-undang merek Indonesia. pengalihan hak atas merek terdaftar terjadi karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi bukan merupakan pengalihan hak atas merek terdaftar, tetapi pemberian hak oleh pemilik hak atas merek terdaftar kepada pihak lain. Adanya perjanjian lisensi akan memberikan kepastian hukum

²² Ahmad M. Ramli, *Buku Paduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2013) hlm. 29

²³ Khoirul Hidayah, "Perlindungan Hak Kekayaan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang iptek". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012.

mengenai pemberian hak atas merek terdaftar kepada pihak lain dan dapat dijadikan landasan hukum perikatan hak dan kewajiban antara pemilik hak terdaftar dan pihak penerima lisensi.

Perjanjian pemberi lisensi merek adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam hukum Perdata, dengan demikian perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi tersebut. Dalam hal lisensi merek, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam undang-undang merek diatur dalam bab v, bagian 2, pasal 43-49.

2. Macam-Macam Lisensi

Dalam perjanjian lisensi yang terkait hak kekayaan intelektual, secara teoritis terdiri.²⁴

a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan lisensi sukarela (*voluntary licensing*) ada dua varian utama, yaitu:

1. Lisensi Eksklusif

Adalah lisensi yang pemberi lisensi hanya setuju untuk tidak memberikan lisensi kepada pihak lain hak-hak yang sama kerangka jangkauan yang diatur dalam lisensi eksklusif.

2. Lisensi Non Eksklusif

²⁴ Rahcmadi Usman, Op., Cit., hlm. 353

Adalah suatu lisensi dimana hak yang sama dibidang kekayaan intelektual diberikan kepada beberapa penerima lisensi dalam skope dan bidang yang sama secara berturut-turut dan secara simultan.

- b. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) lazimnya diberikan melalui putusan pengadilan dalam kasus persinggungan antara hukum Anti-manopoli dan hukum HKI, terutama jika pemilik HKI bertindak anti-kompetisi.
- c. Lisensi Wajib (*compulsory licensing*) merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam Unndang-Undang, lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi yang layak.

D. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Plagiat/Peniruan Merek Dagang.

Dalam hal merek, hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai merek dagang yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang ini pengertian merek dagang pada Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. 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 sejenis lainnya. Fungsi merek dagang adalah sebagai label suatu produk untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya dengan jenis produk sejenis seperti banyak kita temui terhadap barang-barang tiruan dengan merek yang

bermacam-macam. Dengan adanya merek, menjadikan suatu identitas daya pembeda dari tiap produsen atau pemilik merek.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab merek yang terkenal yang dilanggar, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen dan pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemilik hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran hak atas merek tidak akan memakai merek yang menyurupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggar merek selain diatur dalam Undang-Undang merek, juga dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata maupun administrasi.²⁵

Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah, apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum. Dalam article 61 TRIPs Agreement telah menetapkan prosedur pidana (*criminal procedur*) guna diterapkan pada tindakan pelanggaran substansial peraturan HKI yang mewajibkan bagi negara-negara anggota untuk menyediakan prosedur pidana dan hukuman yang diberlakukan setidaknya untuk kasus pemalsuan merek atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dalam melaksanakan kepentingan komersial oleh pemalsunya / pembajaknya,

²⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 93

disamping itu juga mewajibkan para negara anggota untuk menyediakan perangkat pidana dalam kasus hak kekayaan intelektual lainnya yang dilakukan dengan sengaja untuk keperluan komersialisasi. Berpijak dari pada itu, maka Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik hak atas merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu / peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik hak atas merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan / meniru diperdagangkan di pasaran. Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 – 102 Undang-undang Merek.²⁶

Tindak pidana Peniruan Merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 100 – Pasal 102 Undang - undang Merek merupakan Delik Aduan (*klacht delict*) bukan delik biasa, hal mana juga telah dinyatakan tegas dalam Pasal 103 Undang- undang Merek, sehingga terhadap perkara pidana peniruan merek maka harus dilaporkan secara langsung oleh pihak yang merasa dirugikan atau pemilik merek atau kuasanya.

Penjual produk Nature Republic Aloe Vera soothing Gel 92% palsu akan dijerat hukuman sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi:

²⁶ Diakses dari [Http://ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/peredaran.barang.palsu](http://ekbis.rmol.co/read/2017/06/22/296641/peredaran.barang.palsu) mengjamurdi Online Shop pada Tanggal 25 November 2021 pukul 14:10 Wib

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Selain dijerat Pasal 100 ayat (1), Penjual *Nature Republic Aloe Vera soothing Gel 92%* juga dijerat Pasal 100 ayat (3) karena produk yang dijualnya menimbulkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Berbunyi dari Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ialah:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Penyelesaian Sengketa Gugatan atas Pelanggaran Merek Menurut

penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek yang terdaftar dan/atau dapat mengajukan gugatan terhadap para pihak lain secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan /atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan Putusan Pengadilan
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepada Pengadilan Niaga.

Tata cara Gugatan pada Pengadilan Niaga terdapat pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi dijelaskan bahwa

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesian, gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan Niaga Jakarta pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangan panitera dengan tanggal pendaftaran gugatan .
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dalam menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita Paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemekrisaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling kama 90 (sembilan puluh) hari setelah Perkara diterima oleh majelis yang memeriksa Perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Berdasarkan Penyidikkan menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indakasi Geografis dijelaskan bahwa:

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. Pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Merek;
 - d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencacatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. Pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencacatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan terdaftar pencarian Orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat bukti adanya tindak Pidana di bidang Merek.
 - (3) Dalam melakukan Penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
 - (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara pidana, para pihak yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain akan menerima sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dikenakan denda paling paling besar sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) seperti yang tercantum di dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk pihak yang menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar, maka pihak tersebut akan menerima sanksi pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun dan atau dikenakan denda banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Untuk pihak yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa disetiap produk maka terjerat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Georafis.

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang/atau jasa atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.00.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS MEREK DAGANG TERHADAP PEREDARAN BARANG-BARANG TIRUAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan

Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasar bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilik hak atas merek yang sudah terdaftar, khususnya produk kosmetik yang masih banyak ditirukan dengan menggunakan merek-merek terkenal.¹

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek yang telah diberikan hak sepenuhnya yang telah melakukan pendaftaran pertama, jika ada pihak lain yang menirukan barang tanpa ada izin, atau dapat merugikan pihak sebenarnya pemilik hak atas merek tersebut. Pemilik hak atas merek bisa melakukan delik aduan pengaduan mereknya pada pihak lain, dan bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku pelanggaran merek.²

Untuk mendapatkan perlindungan hukum pemerintah, pemilik hak atas merek terlebih dahulu mendaftarkan merek nya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan terdaftarnya merek, pemilik hak atas merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangnya. Merek sangat penting untuk didaftarkan sebagai pelaku usaha, merek merupakan

¹ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

² Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

Indentitas terhadap usaha yang dilakukan terhadap barang dagang atau jasa. Karena setiap orang akan mencari merek yang sudah terdaftar atau yang sudah terkenal, dengan mengetahui kualitas barang yang mereka pakai, melihat brand dan merek yang bagus. Ketika Indentitas merek ditirukan, maka yang dirugikan adalah pemilik merek yang sah, melalui itulah bisa ditindak lanjut oleh pihak pemilik hak atas merek terdaftar bisa menggugat atau melaporkan ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat jendral Kekayaan Intelektual melalu PPNS kekayaan Itelektual, atau kepolisian.

Menurut Bapak Reza Nazriadi, S.H. Merek adalah indentitas dari suatu kualitas barang/jasa. Ketika merek menjual barang dengan mutu yang bagus maka semua orang akan mencari merek tersebut. Apabila merek tersebut ditirukan dengan hasil yang kurang baik dari yang sebenarnya, maka yang dirugikan adalah pemilik hak atas merek itu sendiri dengan mengakibatkan barang tidak laris dan meyebabkan adanya kerugian yang besar, menghilangkan nilai ekonomis, tentu saja mengurangi penghasilan pemilik hak atas merek. Pemilik hak atas merek dapat melakukan delik aduan dengan tindakkan Pidana atau tindakan Perdata.³

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak atas merek terdaftar tentu memiliki manfaat bagi pemilik hak atas merek terdaftar. Manfaat-manfaat diantaranya ialah:

³ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

a. Mendapat perlindungan apabila waktu terjadi pelanggaran merek perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai senjata utama untuk melindungi perusahaan yang sedang dikembangkan. Jika suatu waktu terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pemilik hak atas merek terdaftar menggugat dan meminta ganti rugi kepada pihak tersebut.

b. Mengurangi resiko terjadinya pelanggaran merek

Jika merek sudah didaftarkan, maka merek tersebut sudah dapat dipastikan akan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan dilakukannya pendaftaran merek, maka merek tersebut sudah diikuti oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 akan menjamin pemerintah untuk melindungi pemilik hak atas merek terdaftar dari pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran merek dengan memberikan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini termasuk hukum preventif.

c. Menambah nilai Aset perusahaan

Untuk mendapatkan perlindungan hukum pemerintah, terlebih dahulu merek harus diakui oleh pemerintah dengan cara melakukan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah, merek sudah dapat diakui oleh

secara resmi dan dapat diiklankan agar masyarakat luas bisa mengenal merek tersebut. Hal ini tentu akan menambah aset perusahaan.⁴

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik hak atas merek yang telah ia ciptakan, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, pemilik hak atas merek terlebih dahulu mendaftarkan merek yang dia ciptakan. Perlindungan hukum tidak akan diberikan pemilik hak atas merek terdaftar yang tidak beritikad tidak baik. Yang dimaksud dengan itikad tidak baik ialah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau meyesatkan konsumen.

Sebagaimana hasil wawancara dengan sub Bidang umum Pelayanan Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Reza Nazriadi S.H. Menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yaitu terdapat pasal yang mengatur tentang unsur ketentuan pidana, yaitu dalam Pasal 100, 101, dan 102 untuk Barang-Barang Tiruan Merek Dagang, yang diatur dalam Pasal 100,101 sebagaimana dalam Pasal 100 pengaturan Dagang dan Jasa , dan Pasal 102 untuk perdagangan, dan Pasal 103 tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 103

⁴ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

merupakan delik aduan dan mengadukan dengan secara tertulis. Perlindungan hukum pemilik hak atas merek dagang terhadap peredaran barang-barang tiruan, merupakan Pasal 100 s/d 103 didalam pasal inilah yang menjelaskan tentang perlindungan hukumnya.⁵

Maraknya peredaran kosmetik palsu yang terjadi saat ini yang banyak beredar dilingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para pemilik merek yang merupakan produsen kosmetik. Untuk melindungi para produsen kosmetik dari kejahatan pelanggaran merek, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶

Menurut penulis Peredaran merek palsu ini sudah banyak yang dijual dipasaran di tokoh kosmetik. Kopopuleran kosmetik merek *Nature Republic Aloe Vera soothing Gel 92 %* tengah masyarakat membuat banyaknya produk palsu merek *Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel 92%* yang sudah banyak beredar ditengah masyarakat dan terkecoh dan langsung membeli produknya, tanpa memastikan terlebih dahulu apa produk merek *Nature Republic Aloe Vera soothing Gel 92%* itu asli atau palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Masrur yang merupakan salasatu penjual produk kosmetik *Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel 92%* di Kota Banda Aceh. Dia mengatakan bahwa produk yang sering orang sebut dengan nama produk merek Aloe Vera yang ia jual adalah produk yang ia tidak tau itu asli atau palsu, Saudara Masrur katakan

⁵ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

⁶ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

bahwa produk itu dia dapat dari sales yang langsung diantarkan didepan swalayanya bukan dari Distributor nya langsung Nature *Republic Aloe Vera soothing Gel 92%* tersebut.⁷

Perbedaan produk Nature *Republic Aloe Vera soothing Gel 92%* asli dengan produk palsu:

a. Ukuran dan Kemasan nya

Merupakan produk yang memiliki ukuran yang beda dengan produk asli atau palsu, produk asli memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang merek produk palsu. Dan warna kemasan nya yang produk asli lebih warna hijau, sedangkan yang produk palsu lebih memiliki warna hijau kuning-kuningan

b. Sticker logo dan Kemasan nya

Kemasan asli tidak ada memiliki garis yang seperti yang terdapat pada kemasan palsu, sticker logo pada Nature *Republic Aloe Vera soothing GEL 92%* asli dan palsu memiliki beda, produk asli sticker logo nya merupakan logo yang tertera terbaru, sedangkan sticker logo yang palsu merupakan logo yang digunakan pada logo kemasan yang lama.

Menurut hasil wawancara dengan saudara Masrur penjual kosmetik Nature *Rupublic Aloe Vera Gen 92%* , bahwa kosmetik yang satu ini banyak sekali manfaat nya maka banyak yang diminati dari kalangan remaja sampek kalangan dewasa. Kosmetik yang satu ini juga sudah banyak yang

⁷ Masrur, penjual kosmetik Nature *Republic Aloe Vera Gel 92%*, wawancara tanggal 1 Februari 2022

meyebar di toko-toko kosmetik kecil baik didalam maupun diluar, banyak jugak yang menjual di online shop atau toko online.⁸

Menurut Bapak reza Nazriandi S.H. meyampaikan bahwa Orang yang dengan sengaja memperdagangkan barang-barang palsu/tiruan bisa dipidana dengan Pasal 102 atas dasar Pasal 103 delik aduan, memperdagangkan bisa dilaporkan apalagi yang dengan sengaja memproduksi dengan merek yang sama, meyerupai, dan pada pokoknya atau keseluruhan nya, menyiplak dan membuat, dan memperdagangkan dengan pasti dikenakan ancaman pidana.⁹

Tinjauan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad tidak baik lebih ditekan kan kepada pelaku usaha, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembeli barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.¹⁰

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, para penjual Kosmetik dengan merek palsu

⁸ Masrur, penjual kosmetik Nature *Republic Aloe Vera Gel 92%*, wawancara tanggal 1 Februari 2022

⁹ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

¹⁰ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

juga dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena produk kosmetik yang dijualnya dianggap telah merugikan para konsumen disebut bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa.¹¹

Menurut hasil wawancara dengan saudara Masrur Penjual Kosmetik *Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel 92%* dalam hal ini saudara Masrur sendiri mengatakan sangat menjual produk *Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel 92%* sangat banyak meraih keuntungan yang besar dengan mencantumkan merek-merek terkenal yang ia jual, meskipun dia sendiri tidak mengetahui merek yang ia jual asli atau palsu yang penting hasil penjualannya ada keuntungan yang ia dapatkan. Pemilik toko dengan tidak merasa bersalah sudah memakai merek seseorang dikarenakan pemilik tidak mengetahui aturan tentang Merek atau aturan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹²

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “Hak atas Merek dapat diperoleh setelah Merek didaftar”. Setiap Merek sudah didaftarkan maka hak sepenuhnya tentang Merek itu milik sepenuhnya oleh pemilik hak atas

¹¹ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

¹² Masrur, penjual kosmetik *Nature Republic Aloe Vera Gel 92%*, *wawancara* tanggal 1 Februari 2022

merek, jika pihak lain yang meniru merek yang sudah terdaftar/terkenal maka pemilik hak atas merek berhak untuk melaporkan yang dengan sengaja menirukan merek yang sudah dia daftar kan.

Menurut penulis Kebutuhan untuk melindungi merek atau tindakan pemalsuan atau pengedaran barang-barang tiruan hal yang sangat penting untuk lebih dilindungi oleh Negara dan lebih berhati-hati untuk melihat barang tiruan yang sangat banyak beredar di masyarakat dan dapat merugikan semua pihak, tetapi bukan hanya pemilik hak atas merek yang berhak tetapi bagi para kosumen sebagai pemakai barang/jasa harus jugak mendapatkan perlindungan hukum.

B. Faktor-Faktor Peyebab Pemilik Hak Atas Merek Dagang Terhadap Peredaran Barang-Barang Tiruan Belum Terlindungi

Faktor Pertama yang menjadi peyebab pemilik hak atas merek dagang yang belum terlindungi adalah merek yang belum didaftarkan secara negara tidak dapat perlindungan hukumnya, yang dapat dilindungi secara hukum, maka dapat dilakukan pendaftaran terlebih dahulu, seharusnya merek yang belum terlindungi secepatnya mendaftarkan Merek nya secara langsung agar terlindungi pihak-pihak lain tanpa ada izin lisensi.¹³

Faktor kedua yang menjadi peyebab Merek yang belum terlindungi adalah yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, dan moralitas, atau tidak memiliki daya pembeda, pada merek

¹³ Yusri Z. Abidin, Akademisi, wawancara tanggal 23 Februari 2022

yang lain sudah didaftarkan, maka pihak Hki atau pihak kepolisian tidak bisa melindungi merek yang belum melakukan pendaftaran.¹⁴

Faktor penyebab pemilik hak atas merek yang belum terlindungi seperti penjelasan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang belum terlindungi itu merek yang belum memenuhi unsur atau syarat-syarat dari pasal diatas.¹⁵ Maka pemilik hak atas merek yang belum terlindungi dalam pasal 20 ini berisi tentang alasan absolut (*abslut grounds*) dinyatakan bahwa suatu merek dapat ditolak atau dibatalkan apabila merek tersebut secara alamiah melanggar hak-hak pihak lain yang ada di Negara dimana permohonan tersebut dimohonkan, tidak memiliki daya pembeda serta bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum serta meyesatkan konsumen.

Menurut penulis Pemilik hak atas merek belum terlindungi atau barang yang belum didafatirkan maka tidak termasuk dalam barang tiruan, maka yang dapat disampaikan bahwa merek merupakan salasatu *Asas First to file* Artinya siapa yang melakukan pendaftar pertama, maka dia mendapatkan perlindungan hukumnya. Kedudukan hukum itu dapat terlihat dari hak-hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik hak atas merek yang telah terpenuhi syarat-syarat sehingga terdaftar diberikan oleh pemerintah sertifikat pemilik hak atas merek yang sah.

¹⁴ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

¹⁵ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

Hasil wawancara dengan saudara Masrur dia mengatakan bahwa yang merek kosmetik yang ia jual dalam toko nya masih banyak merek-merek yang belum terlindungi, dan produk-produk yang ia jual masih banyak ilegal yang dapat membahayakan konsumen. Dalam ulasanya kalau ada Razia kosmetik yang belum terdaftar atau yang masih barang ilegal maka dia menyimpan barang-barang yang berbahaya dia hanya menampakan barang yang sudah terdaftar atau sudah ada BPOM nya.¹⁶

Menurut penulis tanpa adanya perlindungan hukum terhadap suatu ide dimiliki pemilik hak atas merek, ide yang telah diciptakan oleh pemilik merek tidak akan dapat melaksanakan hak ekonominya dan tidak memperoleh keuntungan utuh dari hasil ciptaan nya sendiri, dan pemilik hak atas merek jika menemukan ide yang ia dapatkan maka jugak harus melihat merek yang ia daftar apa sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau belum agar tidak ada namanya penolakkan pendaftaran.

C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilik Hak Atas Merek Dagang

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab merek yang terkenal yang dilanggar, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen dan pengusaha pemilik hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang

¹⁶ Masrur, penjual kosmetik Nature Republic Aloe Vera Gel 92%, wawancara tanggal 1 Februari 2022

dirugikan, tentu pemilik hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran.¹⁷

Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pemilik hak atas merek bisa dilakukan dengan musyawarah untuk menyelesaikan masalah merek yang telah ditirikan agar tidak terulang lagi peniruan terhadap pemilik hak atas merek, jika tidak selesai dengan cara musyawarah tidak bisa diselesaikan dengan cara baik, maka pemilik hak atas merek bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.¹⁸

Pemilik hak atas Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenisnya berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹⁹

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Reza Naszriandi, S.H. menjelaskan bahwa bentuk Menyelesaikan Sengketa pemilik hak atas merek dagang/jasa ada dua macam yaitu, Dengan secara Perdata di Pengadilan Niaga atau yang dimaksud dengan tuntutan Ganti Rugi atau dengan Ancaman Pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal

¹⁷ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

¹⁸ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

¹⁹ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

102. Terhadap penekanan Merek Dagang dan Jasa di Pasal 100, dengan demikian upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan Sengketa pemilik hak atas merek ada dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian Sengketa, yang berhak membuat pengaduan /laporan adalah pemilik Merek Dagang/Jasa yang sah.²⁰

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak, tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik hak atas merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan secara sah.²¹

Berpijak dari pada itu, maka Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik hak atas merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu / peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik hak atas merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan / menirukan dan diperdagangkan di pasaran. Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud

²⁰ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

²¹ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

dalam Pasal 100 – 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Seperti pada penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan Delik aduan” Delik aduan ini dapat dilaporkan oleh pemilik hak atas merek secara sah, apabila yang dengan sengaja memproduksi dengan Merek yang sama, merek palsu, meyerupai pokoknya atau meyerupai pada keseluruhannya, menyiplak, membuat, dan memperdagangkan sudah dengan pasti dapat dikenakan ancaman pidana.²²

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang dan jasa pemilik hak atas merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal domisili.²³

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit

²² Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

²³ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.²⁴

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 48 selama masih dalam pemeriksaan kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran merek terkenal terhadap peniruan merek-merek terkenal.

Merek yang tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesat/meyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk pengugat. Maka penggugat dapat mengajukan permohonan seperti yang terdapat pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terhadap Putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan Pembatalan Niaga tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan Kasasi. Ini bearti ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek tahap penyelesaian Sengketa.²⁵ Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

²⁴ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

²⁵ Reza Nazriandi, Sub Bidang Umum Pelayanan Kekayaan Intelektual, *Wawancara* tanggal 27 Januari 2022

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah “Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan Kasasi”.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah terdapat pada Pasal 90 Ketentuan mengenai pengajuan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Menurut Penulis Pada dasarnya pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui penyelesaian diluar Pengadilan (*out of court settlement*) menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif penyelesaian Sengketa hanya Sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa adalah Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diadakan perdamaian.

Pelanggaran hak atas merek selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata yaitu melalui gugatan perdata, dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu.²⁶

- a. Arbitrase
- b. Konsultasi
- c. Negosiasi
- d. Mediasi
- e. Konsiliasi dan
- f. Penilaian ahli.

Diantara keenam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara di pengadilan niaga.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut diselakan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Peran Pihak ketiga ini hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan.

²⁶ Yusri Z. Abidin, Akademisi, *wawancara* tanggal 23 Februari 2022

Kesepakatan itulah yang pada akhirnya mengikat para pihak setelah ditandatangani didaftarkan Pengadilan Negeri (Niaga).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Reza Nazriandi, S.H. Jika ada pelaporan pelanggaran secara sah telah menirukan merek terkenal, secara langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan Ham maka penyidik pegawai di bagian khusus merek maka mereka akan melakukan penyidikan secara langsung untuk mamasti pelaporan yang mereka terima.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan hukum dan perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek yang sudah melakukan pendaftaran Merek dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendapatkan perlindungan pemerintah, pemilik hak atas merek terlebih dahulu mendaftarkan merek nya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Setiap Merek yang sudah didaftarkan maka hak yang sepenuhnya tentang merek adalah Pemilik hak atas merek yang sudah didaftarkan, pemilik hak atas merek berhak untuk menolak merek yang ditirukan oleh orang lain dengan sengaja.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pemilik hak atas merek yang belum terlindungi adalah merek yang belum didaftarkan secara negara tidak dapat perlindungan hukumnya, yang dapat dilindungi secara hukum, maka dapat dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Penyebab merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek yang ditolak karena tidak sesuai dengan isi Pasal 20 dan Pasal 21 Merek dan Indikasi Geografis, merek yang belum terlindungi merek yang belum memenuhi unsur atau syarat-syarat dari pasal diatas. Dinyatakan

bahwa suatu merek dapat ditolak atau dibatalkan apabila merek tersebut secara alamiah melanggar hak-hak pihak lain yang ada di Negara dimana permohonan tersebut dimohonkan, tidak memiliki daya pembeda serta bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum serta meyesatkan konsumen.

3. Upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa pemilik hak atas merek, ada dua cara yaitu secara Perdata dan Secara Pidana. Dengan secara Perdata di Pengadilan Niaga atau yang dimaksud dengan tentang Ganti Rugi, Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Dengan secara Pidana Seperti pada penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan Delik aduan” Delik aduan ini dapat dilaporkan oleh pemilik hak atas merek secara sah.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait semua Merek yang sudah di daftarkan agar tidak terjadi kerugian yang besar kepada pemilik hak atas merek maupun konsumen. Agar terbentuknya sosialisasi yang dilakukan oleh

pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha baik dibidang barang atau jasa, agar tidak terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha usaha atau beredarnya banyak barang-barang tiruan.

2. Perlunya Pemerintah adanya penerapan prinsip pengawasan terhadap pemilik hak atas merek yang sudah terdaftar, dan Lembaga-Lembaga pemerintah yang telah memberikan perlindungan hukum dengan cara pengawasan terhadap peredaran barang-barang tiruan dan melakukan penindakan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
3. diharapkan kepada konsumen agar dapat lebih teliti dan hati-hati dalam membedakan barang asli atau palsu, jika mengetahui ada barang palsu maka konsumen bisa melaporkan merek kepada pemilik hak atas merek yang sah atau langsung melaporkan ke kantor Hukum Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham.

TAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT raja Grafindo persada, Jakarta, 2005.
-, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Andhy Ismail, *Persaingan Dalam Usaha yang Sama Dengan Merek*, Surya Cipta, Semarang, 2004.
- Anne Gunawati, *perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT Alummi, 2015.
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dan praktek*, Jakarta sinar Grafika, 2002
- Dwi Rezki Sri starini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*. PT Alumni, Bandung, 2009.
- Firmansyah, Hery. *perlindungan Hukum Terhadap Merek*, pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2001.
- Hariyani Iswi, produsen mengurus HAKI (*Hak Kekayaan Intelektual*) yang benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Insan Budi Maulana, *sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997.
- Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cat. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ok. Saidi, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang: UMM Press, 2003).
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era GLOBALISASI & Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka, 2007.

Sudaryat, Tim dkk. *Hak Kekayaan Intelektuals: jln. Babakan priangan v/6* Bandung, 2010.

Sentoso Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Sudikno Mertkusuno, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indifikasi Geografis. Perubahan atas Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

C. Sumber Lain

Ida Rofidah, “*Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual*”. 2015

Khoirul Hidayah, “*Perlindungan Hak Kekayaan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Peran Umat Islam Dalam Bidang iptek*”. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012.

Meltalia Panjaitan, “*Analisi Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan*” (Tinjauan dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna). Jurnal Nestor Magister Hukum, 3 (3), : 209840

Putra, Erik Dwi. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut UU. 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis*”. Lex Privatum 6. 10 (2019).

Putra, Fajar Nurcahya Dwi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”, *Mimbar Keadialan*, jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari-juni 2014.

Rahmi Janed, *Gugatan Pembatalan merek*, Media HKI vol.XII/No/No.3/Mei 2015

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006

Yonanda Christiadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Austin Racing Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lisensi*”.

Lampiran.

Gambar: *wawancara* di kantor Kementerian Hukum dan Ham



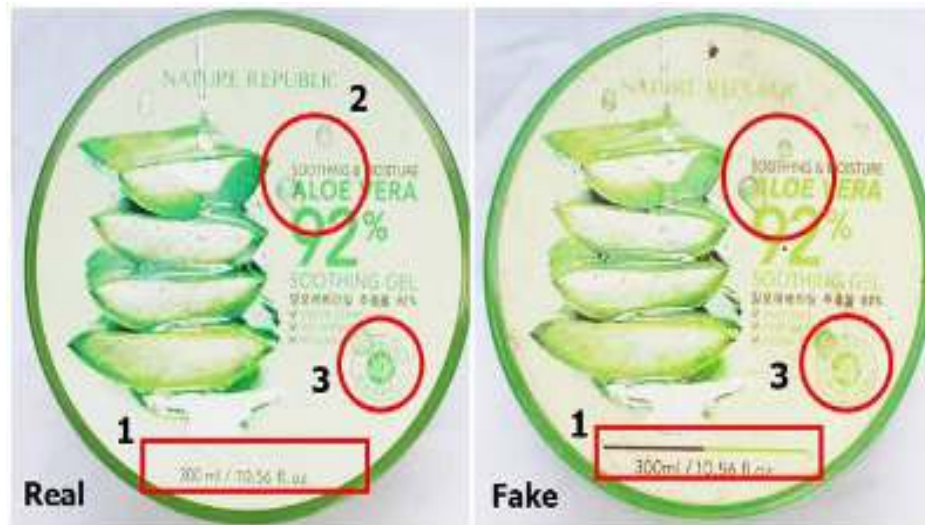
Gambar: *wawancara* dengan Akademisi



Gambar: *Wawancara* dengan pemilik toko kosmetik



Gambar : perbedaan Nature Republic Aloe Vera Gel 92% asli atau palsu.



Gambar: perbedaan Nature Republic Aloe Vera Gel 92% asli atau palsu.