

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PERDAGANGAN BARANG-BARANG BERMEREK  
PALSU DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS<sup>1</sup>**

Oleh : Anisa Savitri Aditomo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek dan bagaimana penegakan/penyelesaian sengketa dan sanksi terhadap pelanggaran merek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu: *infringement that create of "likelihood of confusion" as to source sponsorship, affiliation, or connection* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi); *counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution* (pemalsuan dengan penggunaan merek secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan. 2. Dalam Ketentuan Undang-undang merek mengenai penegakan terhadap pelanggaran merek atau pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Perdagangan, Barang-Barang Bermerek Palsu Merek Dan Indikasi Geografis

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam hukum nasional pengaturan tentang merek diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini merupakan pergantian dari UU Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek. Melalui putusan pengadilan, setelah diakui sebagai suatu merek pemilik merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap merek sangat perlu dilakukan karena semakin berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek.

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Penggunaan merek tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek yang telah terdaftar, serta merugikan "brand image" yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek tersebut dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Disini merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.<sup>3</sup>

Maraknya barang palsu akan sangat berbahaya dan mengakibatkan kerugian. Kebijakan penegakan hukum terkait pelanggaran merek atas barang-barang palsu harus mendapatkan perhatian dan harus ditegakkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian, secara umum juga akan merugikan Negara.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap barang-barang yang memiliki muatan kekayaan intelektual dan memastikan apakah terdapat unsur-unsur yang terkait dengan pelanggaran merek atau tidak.

Perkembangan yang terjadi dalam hukum merek juga mengharuskan pemerintah untuk selalu memperbaharui peraturan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan di bidang perdagangan dan investasi telah semakin pesat, sehingga dengan adanya Undang-Undang Merek yang dapat menampung perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi pemilik merek tetapi juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH., MH; Engelian R. Palandeng, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101292

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Loc-Cit.*

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>5</sup>

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas jelas faktanya bahwa banyak permasalahan HKI khususnya di bidang merek yang terjadi di Indonesia. Pengaturan merek sudah ada tetapi dalam kenyataannya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi. Pemalsuan merupakan masalah yang harus dihadapi dengan serius. Dengan adanya undang-undang yang mengatur diharapkan terciptanya kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu sesuai dengan uraian tersebut penulis membuat penulisan skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang-Barang Bermerek Palsu Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek?
2. Bagaimana penegakan/penyelesaian sengketa dan sanksi terhadap pelanggaran merek?

## C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Perbuatan Yang Merupakan Bentuk-Bentuk Dari Pelanggaran Merek

Prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan, yaitu:

1. Pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya yang menyebabkan persamaan yang membingungkan tentang sumber afiliasi atau koneksi.

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya. Di samping itu, merek menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka membangun reputasi.<sup>7</sup>

Isu hukumnya “bagaimana kita dapat melindungi pilihan konsumen berdasarkan pengaaman konsumen sebelumnya berdasarkan reputasi produsennya?” Jawabannya adalah standar persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*). Di bawah standar “*likelihood of confusion*”, maka:

- a. Merek tidak harus identik sama secara keseluruhan (*mark need not to be identical*),
- b. Barang tidak harus sama dan bersaing (*Goods need not be competing*),
- c. Tidak harus membingungkan semua konsumen (*Need not confuse all consumers*).<sup>8</sup>

2. Pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda (merek identik) disyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana.

Prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*). Namun dalam hal ini menarik untuk dikaji isu hukum “apakah produk asli (*genuine product*).

Teori pemalsuan (*counterfeiting*) muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan ulang (*repackaging*), perbaikan dan pengkondisian ulang (*repair and*

<sup>4</sup> Sudargo, Gautama, dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5.

<sup>5</sup> Hery Firmansyah, *Op-Cit*, hal. 16.

<sup>6</sup> Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 141.

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 312.

<sup>8</sup> *ibid*.

*reconditioning*). Contoh kasus, seseorang mengiklankan untuk menjual mobil bekasnya Ferrary Day Tona, Ferrary menggugat penjual pemilik mobil tersebut karena telah mengiklankan untuk dijual mobil dengan kemasan dagang (*trade dress*) dan mereknya tersebut secara tanpa izin.<sup>9</sup>

3. Pelanggaran dilution/persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.

Doktrin dilution yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi *common law*). Konsep ini diperkenalkan pertama kali di Amerika pada 1920 melalui kesaksian secara tertulis dan tersumpah dari Frank Schechter, walaupun di negara lain juga memiliki doktrin yang lebih kurang seperti dilution, namun kurang dikembangkan dan dieksplor. Dalam kasus dilution sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:

- a. *Trademark is well-known or has reputation.* (merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
- b. *Similarity of trademark but goods and services are dissimilar.* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).
- c. *There is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).<sup>10</sup>

4. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet (*cybersquatting*).

Kasus pendaftaran merek terkenal (*wellknown*) oleh pihak lain secara tidak sah di internet dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi kepada merek yang sebenarnya disebut *cybersquatting*. Beberapa kasus yang mengedepan adalah *Burgerking One Million Case* di mana tergugat mencoba menjual Domain Names *Burgerking co.uk* sebesar £125.000 kepada pihak *Burgerking*.

Beberapa Domain Names merek terkenal (*wellknown trademark*) seperti windows.com, Mc.donald.com, ternyata terdaftar oleh pihak lain bukan pemilik merek sebenarnya. Termasuk dalam pelanggaran merek berupa *cybersquatting* adalah penggunaan nama (terkenal) orang lain sebagai Internet Domain Name.

5. Penggunaan karakter dalam pemasaran (*character merchandising*).

Penggunaan karakter dalam pemasaran, seperti karakter Winnie The Pooh, Donald Duck, Tweety, dan lain-lain sebagai merek atau langsung dipakai dalam produk adalah pelanggaran. Penggunaan reputasi berbagai karakter fiksi untuk memberikan nama dan menambah popularitas suatu produk, padahal produk tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan karakter tersebut, berpotensi melanggar hak pihak-pihak yang menciptakan karakter tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Penegakan/Penyelesaian Sengketa Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek.**

Pada dasarnya setiap Negara pasti memiliki hukum positif, suatu hukum yang berlaku di dalam suatu Negara tertentu. Misalnya hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai *Ius Constitutum*, atau dapat pula bersifat hukum positif, yang demikian itu disebut tata hukum Indonesia. Demikian pula halnya telah diuraikan dengan jelas oleh Kansil, *Ius Constitutum* (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>12</sup>

### Penyelesaian Sengketa Gugatan Perdata

Berkaitan dengan gugatan perdata di atur dalam Article 41 sampai dengan Article 48 TRIP's. Selain itu gugatan perdata di atur pula dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Pemilik merek terdaftar apabila terjadi pelanggaran dalam merek terdaftar miliknya. Pemilik merek bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan atas pelanggaran merek. Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 42.

<sup>10</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Jakarta: PT. Alumni, 2009), hal. 31.

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 52.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineck Cipta, 2007), hal. 194.

keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa Pasal 83 menentukan bahwa:

- a. "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan atau pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- 1) Gugatan ganti dan/atau,
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

- b. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat juga diajukan oleh

pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."<sup>13</sup>

Pasal 84 menentukan bahwa:

- a. "Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah 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.
- b. Dalam hal tergugat dituntut untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap."<sup>14</sup>

Gugatan yang terjadi Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan merek tidak digunakan karena tidak berlaku dalam hal adanya:

- 1) Larangan impor,
- 2) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau

---

<sup>13</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang *Merek dan Indikasi Geografis*.

<sup>14</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang *Merek dan Indikasi Geografis*.

- 3) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>

Penghapusan merek terdaftar (impor) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hal tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan merek sebagaimana yang tersebut di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis. Selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Selanjutnya senada dengan ketentuan Article 63 paragraph 3 TRIP's tampak bahwa masalah HKI, termasuk merek membutuhkan

suatu peradilan khusus dan aturan administrasi yang khusus mengatur tentang HKI. Oleh karena itu, Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.<sup>16</sup>

Hal yang paling signifikan diatur dalam pasal tersebut di atas adalah hukum acara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terkait dengan masalah HKI dan adanya periode jangka waktu yang ketat untuk penyelesaian kasus mulai dari persidangan sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja agak berbeda dengan di atur dalam hukum acara perdata dalam Herzien Inlandsch Reglement (Staatblad 1941-44) atau Het Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) sebagaimana pedoman hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia selama ini. Gugatan perdata tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran merek.

#### Tuntutan Pidana

Dalam pelanggaran merek yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan hukum tertentu yang merugikan pemilik merek terdaftar maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana pelanggaran tersebut jika memiliki unsur-unsur pidana maka dalam undang-undang ini ketentuan pidana bagi pelanggar merek yaitu kepada pelaku yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ketentuan pidana di atur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pasal 100 menentukan bahwa:

- 1) "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
- 2) "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

<sup>15</sup> Rahmi Jened, Op-Cit. Hal. 346.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 95.

terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), yang 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 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>17</sup>

Pasal 101 menentukan bahwa:

- 1) "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (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 sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."<sup>18</sup>

Kemudian ketentuan pidana tidak hanya kepada seseorang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan keseluruhan dan atau pada pokoknya saja dimana hal tersebut identik kepada produsen atau perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi ketentuan pidana ini juga menjerat pedagang. Dimana pada pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/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 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian ujung dari peraturan ini dalam ketentuan pidana bahwa pada pasal 103 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.<sup>19</sup> Jadi semua ketentuan pidana harus didasari atas aduan oleh pemilik merek terdaftar.

#### Gugatan Pembatalan

Gugatan pembatalan diatur dalam Article 41, 42, 43, dan Article 46 (2) TRIP's, gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga dan dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016).<sup>20</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016), kemudian panitera segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Gugatan pembatalan akan efektif jika diterapkan pada pelanggaran merek di mana si pelanggar telah mendaftarkan merek bersangkutan kepada Menteri.

#### Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tertentu.<sup>21</sup>

#### Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>18</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>19</sup> Pasal 102-103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>20</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Jakarta: PT Alumni, 2011), hal.65.

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *"Perlindungan Merek Di Indonesia"* (Jakarta: Departemen Perindustrian, 2007), hal.9.

<sup>22</sup> *Ibid*.

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu: 1) *infringement that create of "likelihood of confusion" as to source sponsorship, affiliation, or connection* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi); 2) *counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution* (pemalsuan dengan penggunaan merek secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh
2. Dalam Ketentuan Undang-undang merek mengenai penegakan terhadap pelanggaran merek atau pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

### B. Saran

1. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran merek, penegakan hak dan kewajiban masyarakat (konsumen), Negara dan menjaga wibawa Negara perlu ditingkatkan lebih cermat, teliti dan peka dalam melihat berbagai pelanggaran merek yang terjadi di masyarakat agar penanggulangan pelanggaran hak merek lebih lanjut mengenai perdagangan produk palsu dapat diminimalisir serta diperlukan adanya pemahaman atas Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini agar tidak terjadi salah penafsiran. Dalam hal ini kiranya dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk merek, agar dengan adanya pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai arti pentingnya Hak

atas Kekayaan Intelektual, masyarakat lebih tertib hukum dan pelanggaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak merek dapat diminimalisir.

2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran merek Membangun kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, Ditjen HaKI dengan aparat penegak hukum lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dalam bidang perdagangan. Inovasi dan perlindungan hukum terhadap sebuah merek pun juga perlu dilakukan, karena kedua hal ini merupakan kunci sukses dan eksisnya sebuah merek menjadi pemimpin pasar. Atas dasar hal tersebut perlu menerapkan prinsip dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian perlu adanya teknis pengawasan terkait barang-barang palsu yang melanggar merek. Dan kesemuanya itu terkait merek yang merupakan karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh intelektualitas manusia maka perlu ditunjang dengan sanksi yang mampu memberi efek jera terhadap pelanggaran merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djumhana, M., & Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual. Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Firmansyah, M. (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Gautama, S. (1989). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ (2000). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S., & Winata, R. (1997). *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ (2002). *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia.
- Kansil, C., Kansil, C., palandeng, E., & Mamahit, G. (2009). *Kamus Aneka Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Kusumaatmadja, M. (n.d.). *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Mahmud, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Cetakan 1*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Masyarakat, L. (. (2010). *Laporan Akhir Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Miru, A. (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Hukum Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muthiah, A. (2016). *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press.
- Nurrachmad, M. (2011). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Bantul: Buku Biru.
- Purba, A. Z. (2011). *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta: PT Alumni .
- Rahardjo, S. (1984). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Saidin, O. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-7*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shant, D. (n.d.). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekardono, R. (1983). *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Cetakan ke-8*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1991). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Cetakan VII*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineck Cipta.
- Suryodiningrat, R. (1981). *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.
- Widjaja, G. (2003). *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jurnal, Artikel, Dan Laporan**
- Ediningtyas, S. H. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)*. *Skripsi Fakultas Hukum, 48*.
- Esti, A. (2009). *Pemalsuan Merek Dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana)*. *Jurnal Hukum, No. 1 Vol. VIII, 53*.
- Hidayati, N. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Terdaftar*. *Jurnal Pengembangan Humaniora, 179*.
- Husniyyah, S. (2018). *Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*.
- Kalalo, Merry Elisabeth. (Oktober-Desember 2015). *Pengalihan Hak Ekonomi Dan Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*. *Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 14*.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. (2010). *Laporan Akhir: Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Menengah, D. J. (2007). *Pelanggaran Dan Dampak Merek Terhadap*



- Perkembangan Usaha*. Jakarta: Departemen Industri.
- Menengah, D. J. (2007). *Perlindungan Merek Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Industri.
- Mertokusumo, S. (2008). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Artikel*, 1.
- Putra, F. N. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sudiatmiko, A. (2000). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek. *Yuridika*, Vol. 15 No. 5.
- Trisdiharto, T. H. (2012). Pengaruh Faktor Sosial Dan Personal Terhadap Sikap Dan Niat Beli Konsumen Untuk Barang Palsu Di Kota Denpasar Dan Kabupaten Badung. *Skripsi Fakultas Ekonomi*, 15.