

**AKIBAT HUKUM PEMAKAIAN MEREK
YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS¹**

Oleh: Joshua Jurgen Sumanti²

Merry Elisabeth Kalalo³

Rudolf Mamengko⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan apa sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku yang melakukan persamaan pada merek lain dan apa akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, Pelanggaran merek tanpa hak. Kedua, Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Ketiga, Pemakaian merek tanpa hak. 2. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat berupa ganti kerugian sesuai kerugian baik kerugian materil maupun immateril, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (penghapusan merek), dan dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 100 sampai dengan 102 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek; Persamaan Pokok atau Seluruhnya.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang merek memiliki fungsi untuk dapat melindungi pihak penerbit sebuah merek terhadap pendaftaran atau penggunaan merek oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produk atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek membatasi barang atau jasa yang telah terdaftar dan telah digunakan. Artinya, melarang setiap produsen menggunakan atau meniru merek yang sudah terdaftar meskipun barang atau jasa yang mirip dari produk merek yang sudah terdaftar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jenis-jenis pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dan apa sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku yang melakukan persamaan pada merek lain?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Lain Dan Sanksi Yang Akan Didapatkan Oleh Pelaku Yang Melakukan Persamaan Pada Merek Lain

Globalisasi dalam bidang perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan merek menjadi sangat penting dalam dunia usaha baik dalam periklanan dan pemasaran. Hal ini disebabkan karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak atas merek dikarenakan karya cipta berupa barang atau jasa yang diciptakan oleh pemegang merek tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek menjelaskan bahwa merek yaitu 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.⁶

Menurut Molengraaf, merek yaitu dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang- barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dari pengertian ini pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris dan perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa tersebut di Indonesia Barulah dicantumkan pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101629

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ TimLindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:P.T.Alumni, hlm. 131

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek.⁷

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.⁸

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁹

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁰

- a. fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
- b. fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
- c. fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar;
- d. fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Berdasarkan perumusan merek yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok

orang dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Syarat mutlak suatu merek agar dipenuhi ada bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (*perdagangan*) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.¹¹

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum atau;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu:
 1. Orang/ Perorangan
 2. Perkumpulan
 3. Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan)

Menurut Suryodiningrat, di seluruh dunia terdapat empat macam sistem pendaftaran merek, yaitu :¹²

1. Pendaftaran Tanpa Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu, menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonan telah dipenuhi.
2. Pendaftaran dengan Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu Merek yang didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam trade journal atau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.
3. Pendaftaran dengan Pengumuman Sementara
4. Pendaftaran dengan Pemberitaan Terlebih Dahulu tentang adanya Merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 164

⁸ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Indeks, hlm. 27-28

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, hlm. 130

¹⁰ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 11

¹¹ Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016, hlm. 73

¹² *Ibid.*, hlm. 77

Pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran yaitu:¹³

1. Stesel Deklaratif (Passive Stesel) Pendaftaran bukanlah untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *presumption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan.
2. Stesel Konstitutif (Active Stesel atau atributif) Pendaftaran yang dianggap lebih penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal dengan sistem *presumption of ownership*, pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan Pendaftaran Merek ada dua macam yang dapat ditempuh yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.

a. Dengan cara biasa

Permohonan diajukan kepada Kementerian yang diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia. Adapun isi surat permohonan pendaftaran merek yang harus dimuat di dalamnya sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Merek adalah:

- 1) Tanggal, bulan dan tahun,
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon,
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
- 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna,
- 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

b. Dengan hak prioritas

Syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pengajuan permohonan pendaftaran dengan cara biasa.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Merek Tahun 2016 memberi syarat khusus yaitu permohonannya harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) yang pertama kali di negara asing dan negara tersebut merupakan anggota Paris Convention for The Protection of Industrial Property atau anggota Establishing the World Trade Organization.

Persyaratan khusus lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas yang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam tempo tiga bulan bila tidak dapat dipenuhi maka permohonan pendaftaran merek diproses dengan cara biasa.¹⁴

Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Merek Tahun 2016. Syarat permohonan pendaftaran merek pada kantor Kementerian antara lain; contoh merek yang akan didaftarkan (sebagai contoh, spesimen dari etiket) bersama detil warna yang akan dipakai dalam merek. Penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dijelaskan pada Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016.

Sebelum adanya regulasi hak cipta, telah dikenal adanya asas perlindungan otomatis (*automatical protection*), sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya. Artinya, bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapatkan perlindungan hukum.¹⁵

Namun, setelah perkembangan yang cukup dinamis, sering sekali terjadi pelanggaran dengan cara menggandakan hak cipta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik hak cipta itu sendiri. Tentu perbuatan seperti ini adalah perbuatan ilegal dan dapat dikategorikan juga sebagai tindakan pembohongan terhadap publik. Karya cipta yang diklaim sebagai hak miliknya yang ternyata adalah hasil karya seni atau ciptaan milik

¹⁴ Supramono Gatot, 2008, *Menyelesaikan sengketa merek menurut hukum Indonesia*, Cetakan ke 1, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27-28

¹⁵ Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, hlm. 19

¹³ Sudaryat, 2010, *Hak kekayaan intelektual*, Bandung, Oase Media, hlm.68

orang lain. Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan regulasi yang telah diberlakukan di Indonesia dan bahkan dunia.¹⁶

Atas desakan tersebut maka dibuatlah regulasi-regulasi tentang perlindungan terhadap hak cipta. Dalam perlindungan atas hak cipta tersebut, kemudian dikenal beberapa prinsip pengaturan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan menunjukkan identitas penciptanya. Sebab jika tidak ada wujud dan identitas penciptanya, maka tidak dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu karya cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta yaitu deklaratif. Deklaratif mengandung makna bahwa hak cipta tersebut telah diumumkan kepada publik bahwa karya cipta tersebut adalah ciptaan si pencipta karya cipta.
- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta. Pada saat sebelum banyak terjadinya penjiplakan karya seni, prinsip ini masih dapat dijalankan. Namun pada perkembangannya, prinsip ini mulai tergeser disebabkan banyaknya sengketa penjiplakan yang memenangkan pelaku penggandaan suatu karya dikarenakan si pencipta asli tidak mendaftarkan karya ciptaannya.
- d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan. Penguasaan fisik dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta, dalam hal ini bisa saja suatu cipta diberikan kepada orang lain.
- e. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya. Telah disebutkan di atas bahwa hak cipta dari si pencipta dapat diberikan kepada pihak lain, misalnya seorang seniman menjual ciptaannya berupa logo kepada perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut mendaftarkan logo tersebut sebagai hak cipta. Maka hak cipta logo tersebut adalah milik perusahaan.

- f. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HKI. Hal ini terkait dengan stelsel pendaftaran yang digunakan. Para ahli hukum di Indonesia menambahkan bahwa stelsel yang digunakan dalam hukum hak cipta tidak murni deklaratif, tetapi deklaratif negatif. Hal ini terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran hak cipta.¹⁸

Hak cipta di Indonesia termasuk hak cipta atas logo juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 5 menyebutkan hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/ sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak

¹⁶ Sudargo, 1997, *Pembaharuan UUHC*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 32

¹⁷ Butt Simon, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 97

¹⁸ Sudrajat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang Undang yang Berlaku)*, Bandung: Oase Media, hlm. 46

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 25

cipta yang sebelumnya belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional.²⁰

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, logo, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi. Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata. Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian meskipun ketentuan hukum telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan tersebut.²¹

Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek, yaitu sebagai berikut:²²

1. Pelanggaran merek tanpa hak. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek- merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut masuk ke Indonesia dan hendak bekerjasama

dengan pengusaha Indonesia yang beritikad baik melalui perjanjian lisensi misalnya, perusahaan yang memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang- orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek-merek terkenal tersebut secara tanpa hak. Pendaftar yang sebenarnya tidak berhak umumnya tidak pernah menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan pada kenyataannya dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan.

2. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Pada pelanggaran ini, pihak pelanggar tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pihak pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Disamping mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat dengan kualitas dibawah kualifikasi dan mutu pemilik merek dan produsen yang berhak atas merek terkenal yang asli. Di sini benar-benar telah terjadi penyesatan atau pengelabuan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggar merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pemilik merek dan produsen barang sehingga sangat menyesatkan konsumen.
3. Pemakaian merek tanpa hak. Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen.

Jenis-jenis pelanggaran merek yang disebutkan di atas jelas telah melanggar Pasal 66 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:²³

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 45

²¹ Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2017

²² <https://dinlawgroup.com/jenis-pelanggaran-merek/>, Diakses pada Jumat 21 Januari 2022 Pukul 21.00 WITA

²³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
2. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - o menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - o mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - o mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
3. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
4. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
5. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
6. pembungkus atau kemasan;
7. keterangan dalam iklan;
8. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
9. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Apabila pihak pelanggar terbukti atas perbuatannya, maka gugatan yang dilaporkan kepada pihak berwajib akan diproses. Ketentuan pidana dan denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Pasal 100²⁴

- (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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (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 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101²⁵

- (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 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 sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102²⁶

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa 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).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur. Maka dapat diberikan

²⁴ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁵ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁶ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya yang ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Lain

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual, pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau memproduksi barang atau jasa tadi, Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali mereka.²⁷

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa.

Menurut Rahmi Jened menyatakan bahwa: "Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (trademark), nama usaha (business name), dan nama perusahaan (company name)".²⁸

Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa: Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa : "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".²⁹

Pandangan yuridis oleh para sarjana hukum tentang merek adalah sebagai berikut: Menurut Sudargo Gautama, memberikan definisi tentang merek adalah: "Sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain".³⁰ Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto dalam OK. Saidin memberikan rumusan bahwa: "Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".³¹

Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa diantaranya hak merek, seperti hak kebendaan lainnya Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat

²⁷ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.82

²⁸ Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya: Yuridika, hlm. 1

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

³⁰ Sudargo Gautama, 1997, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 33

³¹ Ok. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 343

dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun. Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan usaha yang semakin ketat. Fakta itu merek-merek terkenal menjadi incaran tindakan *passing off* bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain menurut Adi Supanto selaku Kasubdit Pelayanan Hukum dan Komisi Banding Merek, diantaranya:³²

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipakai atau ditiru itu biasanya merek-merek yang laris di pasaran
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset sendiri dan pengembangannya, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Selanjutnya, menurut Adi Supanto (Kasubdit Pelayanan Hukum dan Komisi Banding Merek) menjelaskan mengenai persamaan merek pada pokoknya, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan bahwa adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.³³

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:³⁴

1. Pembajakan merek (*Trademark Piracy*);
2. Pemalsuan merek (*Counterfeiting mark*);
3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*).

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Pelanggaran merek selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini termasuk pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*Passing Off*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood of confusion*) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (*miss representation*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), diterbitkan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.³⁵

³² Tim Lindsey, dkk, 2018, *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni), hlm.172.

³³ *Ibid.*, hlm. 173

³⁴ *Ibid.*, hlm. 178

³⁵ Muhammad Ferdian, *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*, Jurnal Ilmiah Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, terdapat istilah ditiru dan dipalsukan baik yang dipersamakan maupun dipersamakan pada pokoknya. Maksud dari arti dipersamakan adalah persamaan secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sedangkan maksud dari arti yang dipersamakan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.³⁶

Maka dari itu bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya bersaing tidak jujur, dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar sendiri atau merek terkenal, dengan cara meniru dan memalsukannya dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang merumuskan bahwa:³⁷

- (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 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).

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) di atas, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dengan kata lain memalsukan merek dagang orang lain maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) termasuk dalam ketentuan pelanggaran menirukan artikan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memalsukan atau meniru merek dagang atas barang yang diperdagangkannya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terindikasi secara geografis yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indonesia Geografis telah memberikan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.³⁸

Maka apabila barang dan /atau produk mempunyai persamaan dengan milik pihak lain adanya indikasi geografis, dapat dikenakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan

Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 2, Maret 2019, hlm. 87

³⁶ *Ibid.*, hlm. 88

³⁷ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³⁸ Muhammad Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 90

apabila barang dan/atau produk yang pada pokoknya mempunyai persamaan dengan milik pihak lain adanya indikasi geografis, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun terindikasi geografis terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Salah satu kasus sengketa HKI dalam bidang merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa antara Geprek Bensus dengan I Am Geprek Bensus. Dua merek bisnis ini memiliki kemiripan dari segi "Bensus" nya, dimana bagi kedua perusahaan nama Bensus sendiri memiliki arti yang berbeda. Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Bensus, dihadapkan dengan kasus perebutan hak paten merek dagang "Bensus" antara dirinya dan pemilik restoran I Am Geprek Bensus.³⁹

Ruben Onsu Menggugat PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang menggunakan nama I Am Geprek Bensus. Gugatan tersebut terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang Bensus. Keunikan kasus ini dimana PT Ayam Geprek Bensus Benny Sudjono didirikan terlebih dahulu dari Geprek Bensus, dan Ruben Onsu selaku pemilik Geprek Bensus pernah terlibat kontrak kerja sebagai duta promosi I Am Geprek Bensus. Usai ditunjuk sebagai duta promosi, Ruben Onsu mendirikan Geprek Bensus, kemudian mendaftarkan nama Bensus sebagai singkatan namanya Ruben Onsu ke pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu mengajukan gugatan ke PT Ayam Geprek Benny Sudjono untuk menghapus nama Bensus dari merek dagang mereka.⁴⁰

Sejak membuka usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama "BENSU" sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai image kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis

makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, sehingga konsumen bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek "GEPREK BENSU" milik Penggugat. Untuk dapat menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 Penggugat dengan itikad buruk dan dengan secara melawan hukum mensomasi YANGCENT (in casu pemegang saham Tergugat I) agar tidak lagi menggunakan kata "BENSU" dalam bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I. Itikad buruk Penggugat tersebut semakin jelas dan terang terbukti, karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah memohon untuk ditetapkan nama "BENSU" sebagai singkatan dari nama RUBEN SAMUEL ONSU (in casu Penggugat).⁴¹

Setelah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2018 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan kata "BENSU" di dalam bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I, yaitu sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/PDT/2019/PT. DKI tanggal 08 Agustus 2019 juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 18 Februari 2019, yang sekarang masih dalam proses permohonan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁴² Akibat hukum dalam putusan No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. antara lain: Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Gugatan Penggugat RUBEN SAMUEL ONSU tersebut DITOLAK untuk seluruhnya. Dalam Rekonpensi: Gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO tersebut, dikabulkan untuk sebagian.

³⁹ Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, *Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga)*, PATIK: JURNAL HUKUM Vol: 08 No. 1, April 2019, hlm. 1

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 7

⁴² SA. Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm. 15

Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/ atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang memakai merek-merek tersebut, dan perbuatan lainnya; Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwasanya 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.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 100 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan Ruben Samuel Onsu selaku Penggugat memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut di atas. Dimana persamaan merek yang digunakan oleh Ruben Samuel Onsu dengan merek yang dimiliki terlebih dahulu oleh PT Benny Sujono antara lain: Merek I am Geprek Benu dan Ayam Geprek Benu memiliki persamaan bentuk yakni berbentuk bulat berwarna putih dan diisi oleh logo ayam. Hal-hal ini dapat membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek "I am Geprek Benu" dan "Ayam Geprek Benu". Oleh karena itu, kedua merek ini dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk.

Persamaan kombinasi unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan kelas pada merek. Pada kasus ini pada kedua merek terdapat dominasi warna merah, jingga, dan putih dari kedua merek ini. Selain itu,

kedua produk ini juga memiliki logo ayam yang mirip dan terdapat kata di dalamnya yang ditulis dengan font dan warna yang sama, yakni warna putih. Yang membedakan kedua merek ini adalah jengger pada ayam dan tulisan "I am" dengan "Ayam".⁴³

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama juga. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar mirip seringkali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf yang hampir sama. Namun, persamaan ucapan juga dapat terjadi pada merek yang tulisannya berbeda namun memiliki bunyi yang sama atau yang sering disebut dengan homofon.⁴⁴

Merek Ayam Geprek Benu dan I am Geprek Benu dalam hal memiliki cara baca atau homofon yang mirip meski sumber bahasanya berbeda, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Meski penulisannya dalam bahasa Inggris, I am Geprek Benu memiliki homofon yang sama dengan Ayam Geprek Benu. Dari analisa kedua pasal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Ruben Samuel Onsu melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016, apabila menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka dikenakan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-, sama seperti untuk persamaan pada pokoknya berupa denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Maka dengan itu pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (in casu Turut Tergugat Rekonpensi) diperintahkan untuk melaksanakan pembatalan merek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek di Indonesia dalam memulai menjalankan usaha sangat penting sekali. Prinsip first to file dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

⁴³ Marselinus Manik, *Op.Cit.*, hlm. 8

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8-9

Geografis, menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut. Sengketa Merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono sudah wajar terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan HKI atas mereknya. Dan yang paling penting adalah pemilihan lembaga penyelesaian sengketa HKI yang terjadi, apakah di pengadilan atau di luar pengadilan, intinya pilihlah sesuai kebutuhan agar sengketa selesai sesuai keinginan kedua belah pihak yang bersengketa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, Pelanggaran merek tanpa hak. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek- merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Kedua, Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Pada pelanggaran ini, pihak pelanggar tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Ketiga, Pemakaian merek tanpa hak. Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya.
2. Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain dapat berupa ganti kerugian sesuai kerugian baik kerugian materil maupun immateril, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (penghapusan merek), dan dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 100 sampai dengan 102 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, secara implisit

tidak memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan, dalam regulasi saat ini hanya memberikan sanksi pidana dan denda yang terdapat dalam Pasal 100 sampai Pasal 102. UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diperinci dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut. Sehingga di dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam tingkat pencegahan (preventif). Demi memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang merek dagangnya ditiru dan dipalsukan.

2. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai Merek diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah yang khususnya kementerian hukum dan ham agar pelaksanaan aturan hukum setiap bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran terkait merek yang terjadi guna dapat diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Butt Simon, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Indeks
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Ok. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

- Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya: Yuridika
- Sudargo, 1997, *Pembaharuan UUHC*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gautama Sudargo, 1997, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sudrajat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media
- Supramono Gatot, 2008, *Menyelesaikan sengketa merek menurut hukum Indonesia*, Cetakan ke 1, Jakarta, Rineka Cipta
- Tim Lindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni
- Tim Lindsey, dkk, 2018, *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016
- Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2017
- Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, *Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga)*, PATIK: JURNAL HUKUM Vol: 08 No. 1, April 2019
- Muhammad Ferdian, *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 2, Maret 2019
- SA. Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Internet

- <https://dinlawgroup.com/jenis-pelanggaran-merek>