# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek Dagang**
2. **Pengertian Merek Dagang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi Merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 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. Dan untuk Merek dagang sendiri yaitu terdapat di Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan 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. Sementara ada beberapa pengertian mengenai Merek menurut para sarjana meski berbeda secara inti memiliki maksud yang sama pendapatnya mengenai Merek, yaitu

1. Prof. R. Soekardono, S.H. Memberikan ulasan, Merek adalah sebuah tanda (Jawa ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.[[1]](#footnote-1)
2. Dr. H. Ok. Saidin, S.H.,M.Hum mengartikan bahwa, Merek adalah suatu tanda *(sign)* untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau di perdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
3. **Hak- Hak Pemegang Merek Dagang**

Merek Sebagai Kekayaan Intelektualmerupakan salah satu bentuk kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu Merek karena Merek merupakan identitas suatu produk atau jasa. Merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapa menghasilkan keuntungan besar tentunya apabila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peran Merek ini, maka terhadapnya dilakukanya perlindungan hukum yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Pemegang atau pemilik Hak Merek yaitu orang atau persero, beberapaorang sebagai pemilik bersama dan badan hukum yang telah mendapatkan hak atas Merek yang disebut dengan Merek terdaftar. [[2]](#footnote-2)

Keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong efensiensi dan efektifitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-produknya ke luar negeri melalui pasar bebas. Oleh karena itu salah satu kunci agar dapat bertahan dalam perdagangan bebas terletak pada penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi.[[3]](#footnote-3)

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri atas paten/paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industry, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan kompetisi terselumbung. Ada 2 (dua) aspek yang melekat pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu Hak ekonomi *(economic right)* dan Hak Moral *(moral righ).* Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungang ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau invesntor.[[4]](#footnote-4)

Apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau investor karena bersifat pribadi dan kekal. Sehingga pada tahun 2001 telah dicatat satu peristiwa penting dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu dengan ditetapkannya tanggal 26 April sebaga Hari Hak Kekayaan Intelektual Dunia, Ini menunjukan betapa pentingnnya HKI sebagai salah satu unsur persyaratan dalam perdagangan global. Setiap pembicaraan perdangan dan investasi selalu harus berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak boleh di pandang hanya sebagai aspek legalitas dalam memenuhi persyaratan global dan sebagai suatu sistem insetif kepada investor/penghasil ampuh dalam melindungi asset-aset Kekayaan Intelektual, sebagai alat monopoli pasar, sebagai alat membangun *entry barrier* bagi *competitor,* juga untuk mengantisipasi kemungkinan melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik pihak lain dan sangat penting perannya dalam memajukan ilmu penegtahuan teknologi untuk kepentingann masyarakat luas.[[5]](#footnote-5)

1. **Penggunaan Merek Dagang oleh pihak lain**
	1. Pengalihan Hak Merek

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek terdaftar. Oleh karena itu pihak lain tidak dapat menggunakan Merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik Merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain.[[6]](#footnote-6)

Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan Hak Atas Merek terdaftar dapat dialihkan karena adanya pewaris, wasiat, wakaf, hibah dan perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas Merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatanya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan ha katas Merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum. Pasal 41 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang berkaitan dengan Merek yang bersangkutan. Dalam pasal ini juga menyiratkan bahwa goodwill mempunyai nilai tersendiri untuk dapat dialihkan, dan Pasal 42 Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunkaan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Orang yang berminat dalam menggunkan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian tertulis dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal ayat (18) menyatakan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunkan Merek terdaftar. Berdasarkan pengertian diatas, batasan lisensi Merek adalah pemilik Merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Penggunaan Merek oleh *lisensee* dianggap sebagai penggunaan Merek oleh lisensor, aehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan dihapus. Pemberian lisensi terhadap penggunaan Merek yang dilisensikan bisa untuk sebagai atau keseluruhan jenis barang, dan jangka waktunya berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunnya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunnya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada kepada pihak lainnya untuk menggunakan Merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat di perjanjikan bahwa penerima lisensi Merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada puhak lain. Hal ini tercantum dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Merek**
2. **Sejarah Perlindungan Merek di Indonesia**

Di dalam konteks peraturan Negara Indonesia, perlindungan hukum di bidang perlindungan Merek atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah diatur oleh beberapa peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah meliputi rahasia dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), desain industri (undang-undang Nomor 31 Tahun 2000), Hak Paten (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001), Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Tentang Merek (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001) Dan kembali mengeluarkan peraturan baru Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016).

Setelah Undang-undang tersebut berlaku, pemerintah pun segera melakukan tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan Merek. Hal ini untuk memberikan memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang telah mereka korbankan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek.

Berbeda dengan hak cipta, Merek harus didaftarkan terlebih dahulu didalam daftar umum Merek agar setiap produsen atau pengusaha dan pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap ha katas merek dagangannya. Maka dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tentu agar setiap Merek agar Merek tersebut didaftarkan. Karena dengan terdaftarnya Merek sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016) yang berbunyi Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Merek Indonesia, yakni, agar dapat mengajukan berdasrkan prinsip, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas Merek harus melakukan pendaftaran atas Merek yang bersangkutan berdasrkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diletakan pada suatu Merek sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseoranan atau badan hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum para pesaing dapat meniru Merek pihak lain tanpa harus mengeluarkan biaya.

1. **Tujuan dan Bentuk Perlindungan Merek**

Perusahaan atau pengusaha yang beitikad tidak baik dalam hal persaingan usaha tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunkana Merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan- akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh seperti merek garam konsumsi beryodium DAUN yang sudah dikenal dengan baik di masyarakat, kemudian ada pengusaha yang memproduksi barang yang sejenis dengan merek DAUNjuga. Alasan pengusaha ini membuat merek yang mirip dengan DAUN tentunya berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut.[[7]](#footnote-7)

Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Merek yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diper- dagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

 Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh saat ini sedang marak barang- barang imitasi dari produk merek terkenal dengan istilah KW, biasanya ada kategori KW 1,KW 2, KW Super, dan sebagainya. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat. Meskipun barang tiruan tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang asli, tentu pemegang merek terkenal akan dirugi- kan karena masyarakat yang merasa keberatan untuk membeli barang yang asli akan beralih membeli barang tiruan tersebut.

Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Merek yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Persaingan tidak jujur *(pemalsuan dan peniruan merek terkenal)* dapat berakibat akan mengurangi omzet penjualan sehingga me- ngurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Pelanggaran terhadap hak atas merekini juga sangat merugikan konsumen karena konsu- men akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.

 Dulu pelanggaran merek dilakukan dengan memasang merek dan logo persis dengan yang asli, pemalsuan, mereknya sama secara keseluruhan. Sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off (pemboncengan reputasi). Passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal, dengan demi- kian maka istilahnya pun masih seluruhnya asing. *Passing off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*.

Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off)* ini merupakan suatu tindakan persaingan curang *(unfair competition),* dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaf- tarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus *(exclusive).* Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika adapihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

Konvensi *Paris convention for the Protec- tion of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Negara-negara di dunia.11 Selain itu terdapat juga WIPO (*World Intellectual Property Organitation*) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di seluruh dunia. Dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO *(World Trade Organitation)* dan TRIPs, maka Negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut sebagai konsistensi terha- dap ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia, maka perubahan atas undang-undang yang sudah ada dan pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Terjadinya pelanggaran merek seperti yang telah dicontohkan di atas, maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap Merek-Merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah Merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran Merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu Merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut.

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

1. Pendaftaran terhadap Merek

Untuk mendapatkan hak atas Merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran Merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran Merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas Merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas Merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya.

Mekanisme pendaftaran hak atas Merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif *(first to file principle)* yang dianut oleh Undang-Undang Merek.

1. Penolakan Pendaftaran Oleh Kantor Merek Melalui Undang-Undang Merek, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik Merek tersebut untuk mendaftarkan Mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap per- mintaan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal. Jika ada pendaftaran Merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru Merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Kantor Merek (Pasal 6 ayat (1) b dan ayat (2) Undang-Undang Merek.
2. Pembatalan Merek Terdaftar

Untuk melindungi pemilik Merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan Merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seha- rusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan Merek tersebut. Padahal Merek tersebut jelas-jelas melanggar Merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan Merek orang lain yang terdaftar sebelumnya. Apabila terjadi kasus seperti itu, pemilik Merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan Merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat 3). Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek (Pasal 69 ayat 1). Sedangkan jika Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka Merek yang bersangkutan akan dicoret dari Daftar Umum Merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak Merek bahwa pemilik Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik Merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang perusahaan miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Pasal 28 Undang-Undang Merek menyebutkan ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Dalam Pasal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik Merek yang sah.

1. **Dasar Hukum Perlindungan Merek**

Perlindungan bagi pemegang lisensi Merek meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga segala bentuk peniruan terhadap Merek milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh *“itikad tidak baik”* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu Merek orang lain. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang lisensi merek maka negara mengatur perlindungan merek dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pentingnya suatu aturan untuk memberikan rasa aman bagi pemegang merek untuk mengembangkan bisnisnya lewat Merek yang dimiliki. Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan Merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan cara penyelesaian atas suatu sengketa Merek lewat hukum perdata maupun hukum pidana dimana gugatan atau aduan dapat dilakukan oleh pemegang hak atas lisensi suatu merek yang merasa dirugikan atas adanya merek lain yang dirasa menyerupai miliknya.

Dengan undang-undang Merek baru terciptalah peraturan Merek dalam satu naskah *(single text)* sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuang-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama, yang tidak diubah dituangkan kembali dalam Undang-Undang Merek baru.

Dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreetment Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Prdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, 64).

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sendiri berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Pasal 20 sendiri berbunyi Pertama Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua Jika sesuatu rancangan Undang-undnag tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

 Dari kedua pasal ini dapat dilihat bahwa Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 adalah sebagai dasar dimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ini merupakan sebuah undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu instrument hukum formil perlindungan merek di indonesia.

1. **Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Merek Dagang**
2. **Pengertian Penyalahgunaan Merek Dagang**

Dalam pertumbuhan ekonomi saat ini di indonesia Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual, peranan penting bagi pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian *(individuality)* dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Dalam penyalahgunaan Merek dagangyang kerap terjadi seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian Merek tanpa hak terhadap Merek-Merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja tidak hanya merugikan pemilik Merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen.

Untuk membangun sebuah reputasi Merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah penyalahgunaan Merek dagangnya sendiri, agar Merek perusahaan tidak digunakan oleh perusahan/orang lain dalam produk-produknya. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain:

1. Pasal 100 terdapat 3 ayat mengatur ketentuan pidana terhadap berbuatan sebagai berikut, Pada ayat (1) Setiap orang 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 paling lama 5 (lima) Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pada ayat (2) Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya 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 muliar rupiah). Dan pada ayat (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Yang sejenis 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).
2. Pasal 101 yang terdapat 2 ayat anatara lain sebagai berikut, Pada ayat (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk baran dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/ayau 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). Dan pada ayat (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 terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (emppat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).
3. Pasal 102 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 102 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah.
4. Pasal 103 Tindak pidana sebagiman dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.
5. **Jenis Pelanggaran Merek Dagang di Indonesia**

Melihat produk terkenal dalam negeri seperti dalam Garam Dapur Beryodium, pelaku usaha atau bahkan petani dari garamnya sendir memanfaatkan Merek yang sudah terkenal tersebut. Hanya hal ini akan berujung pada pelanggaran Merek kepada pemilik Merek aslinya. Maka dari itu terjadinya pelanggaran Merek dapat dikaitkan dengan perilaku masyarakat kita yang konsumtif. Mayarakat indonesia cenderung berorientasi pada produk yang sudah terkenal saja sehingga dapat mengelabui bahwasanya produk tersebut asli Merek dari perusahan atau tiruan. Terdapat beberapa jenis pelanggaran Merek yaitu sebagai berikut:

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, khusunya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek asing tersebut dating ke indonesia dan hendak bekerjasama dengan pengusaha indonesia yang beritikad baik melalui perjanjian lisesi misalnya, maka perusahaan yang memegang ha katas 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 berkaitan tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan pada kenyataanya dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan.
2. Pendaftaran Merek tanpa hak disertai pemakaian. Pada penggalaran ini, pihak pelanggar tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas barang/jasa yang dibubuhi Merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pemegang hak atas Merek saja karena telah terjadi perusakan citra atas Merek milik mereka, tetapi juga juga masyarakat yang sebagai konsumen. Disamping mendaftarkan Merek yang bukan haknya, mereka juga memakai Merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produknya yang mereka hasilkan. Produk yang dihaslikan itu dibuat dengan kualitas dibawah kualifikasi dan mutu Pemilik Merek dan produsen yang berhak atas Merek terkenal yang asli. Disini 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. Pemakain Merek Tanpa Hak, Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama kedua bentuk pelanggaran yang diatas. Perbedaanya dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusakan sama dengan aslinya, dalam pelanggaran ini dirugikan adalah pemilik Merek dan konsumen.[[8]](#footnote-8)

Maka dari itu jenis- jenis pelanggaran Merek yang diatas jelas telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

1. Pemakai indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak mematuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
2. Pemakai suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung mapun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
3. Menunjukan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungu oleh Indikasi Geografis;
4. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
5. Mendapat keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
6. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul Geografis barang itu,
7. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukaan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar,
8. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat baran dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada;
9. Pembungkus atau kemasan
10. Keterangan dalam iklan
11. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut
12. Informasi yang dapat meneyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
13. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Selanjutnya telah dijelaskan sebelumnya yakni mengenai *passing off* merupakan tindakan pendomplengan terhadap Merek terkenalyang dapat merugikan pemegang Merek. Pelanggaran ini sangat merugikan bagi pemilik Merek karena tindakannya yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur yang seringkali terjadi dalam praktik perdagangan.

Sikap menarik langganan atau menarik konsumen dengan cara curang biasanya banyak dilakukan oleh seorang pengusaha atau badan usaha dalam memajukan usaha perdagangannya sendiri untuk memperluas pasar dengan cara meningkatkan kapasitas penjualanya atas suatu barang atau jasa, akan tetapi hal itu dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan tidak menggunakan itikad baik dalam menaati dan menjalankan norma-norma tidak tertulis maupun secara tertulis dalam pergaulan ekonomi di Indonesia. Adanya pihak yang berbuat demikian dalam keitanya pelanggaran Merek Dagang yang ditiru dengan kemirip-miripanya baik bentuk dan ciri-cirinya barang atau jasa membuat pihak salaku pemilik Merek Dagang mengalami kerugian yang berupa menurunya omzet penjualan atas barang dan jasa dari konsumennya.

1. Skripsi Ferdinand Winsti, *“Perlindungan Merek Dagang Terkenal Berdasarkan Hukum Nasional Dan Internasional”,* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm 21. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andrew Betlehn dkk. **“**Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia”, *Jurnal Law & Justice Universitas Agung Podomoro*, Volume 3, Nomor 1, April 2018, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tommy Hendra Purwaka, *“Perlindungan Merek”,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet Ke-1, 2020, hlm. 142. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-5)
6. 14Syahriyah Semaun*,* “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, Stain Parepare: *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindugan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*,* *Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya*, Volume 01, Nomor 06, Juni, 2014. hlm 101. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sururudin*, “Jenis Pelanggaran Merek”* http;//dinlawgroup.com diakses pada tanggal 29 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-8)