

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAN PEMULIHAN HAK¹ Oleh : Johanes Chandra Mamarimbing²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek dan bagaimana pemulihan hak atas pelanggaran merek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu: 1) *infringement that create of "likelihood of confusion" as to source sponsorship, affiliation, or connection* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi); 2) *counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution* (pemalsuan dengan penggunaan merek secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana); 3) *dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion* (dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan); 4) pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet (*cybersquatting*); 5) Penggunaan karakter dalam pemasaran (*character merchandising*). 2. pemulihan hak atas pelanggaran merek yaitu Kewenangan institusi bea cukai, penetapan sementara pengadilan, gugatan pembatalan merek, gugatan perdata, dan gugatan pidana.

Kata kunci: Kajian yuridis, pelanggaran merek, pemulihan hak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101387

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kajian hukum perdata, karena ada segi dari hukum itu yang merupakan aspek hukum privat. Yang dimaksud hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.

Jika ditelusuri lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.³

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Secara garis besar HKI terbagi dalam dua golongan, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek.⁵

³ O. K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 11.

⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 6.

⁵ Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 1.

Hal tersebut untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ini sanksi pidana denda diperberat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak berisi ketentuan tentang dilusi merek. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan istilah dilusi merek dalam semua pasalnya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 hanya menegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam upaya untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya pemulihan tergantung pada faktual yang dihadapi. Upaya pemulihan secara hukum yang disediakan bagi pihak yang berhak atas merek meliputi, kewenangan institusi bea cukai, penetapan sementara pengadilan, gugatan pembatalan merek, gugatan perdata, dan tuntutan pidana.⁶

Penggunaan merek terkenal secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum oleh pihak tertentu memperlihatkan adanya pelanggaran merek dengan didasarkan pada itikad tidak baik yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Pelanggaran dimaksud telah menyebabkan terjadinya kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*).

Dilusi berbeda dari pelanggaran merek biasa karena dilusi tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen. Dengan demikian yang dibuktikan adalah bukti bahwa penggunaan dari merek terkenal oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda merek tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan dilusi merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merupakan unsur yang penting dikarenakan memberikan hak yang lebih luas kepada pemilik merek terkenal untuk mencegah atas penggunaan yang tidak membingungkan dalam rangka untuk melindungi keunikan dari merek mereka melawan *blurring* dan *tarnishment* yang berbeda dari hanya pelanggaran merek biasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang: "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek Dan Pemulihan Hak"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek?
2. Bagaimana pemulihan hak atas pelanggaran merek?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek

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

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

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya. Di samping itu, merek

⁶ *Ibid*, hal. 325.

menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka membangun reputasi.⁷

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

- a. Merek tidak harus identik sama secara keseluruhan (*mark need not to be identical*),
 - b. Barang tidak harus sama dan bersaing (*Goods need not be competing*),
 - c. Tidak harus membingungkan semua konsumen (*Need not confuse all consumers*).⁸
2. Pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda (merek identik) disyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana
- Prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*). Namun dalam hal ini menarik untuk dikaji isu hukum “apakah produk asli (*genuine product*).

Teori pemalsuan (*counterfeiting*) muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan ulang (*repackaging*), perbaikan dan pengkondisian ulang (*repair and reconditioning*). Contoh kasus, seseorang mengiklankan untuk menjual mobil bekasnya Ferrary Day Tona, Ferrary menggugat penjual pemilik mobil tersebut karena telah mengiklankan untuk dijual mobil dengan kemasan dagang (*trade dress*) dan mereknya tersebut secara tanpa izin.⁹

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

Doctrin dilution yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi *common law*). Konsep ini diperkenalkan pertama kali di Amerika pada 1920 melalui kesaksian secara tertulis dan tersumpah dari Frank Schechter, walaupun dinegara lain juga memiliki doktrin yang lebih kurang seperti *dilution*, namun kurang dikembangkan dan dieksplor.

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:

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

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

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

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

⁷Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 312.

⁸*Ibid.*

⁹Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 42.

¹⁰Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Jakarta, 2009, hal. 31.

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

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

Hal ini mengingat kemungkinan hilangnya peluang pemegang hak cipta atas berbagai karakter tersebut untuk memasarkan karakter fiksinya dalam berbagai produk seperti mainan, *T-shirt*, dan lain-lain. Bahkan hal tersebut dapat menghambat peluang pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi penggunaan karakter kepada pihak lain.¹²

B. Pemulihan Hak Atas Pelanggaran Merek

Dalam upaya memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya pemulihan tergantung pada kasus faktual yang dihadapi. Upaya pemulihan secara hukum yang disediakan bagi pihak yang berhak atas merek meliputi:

1. Kewenangan instansi bea cukai

Persetujuan *TRIP's* yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan khusus yang terkait dengan ketentuan perbatasan negara. (*Special Requirement Related to Border Measures*) terdapat dalam *Article 51* sampai dengan *Article 59 TRIP's* menentukan adanya kewenangan Bea Cukai untuk melakukan penegakan hukum.¹³ Dalam hal ini, maka akan berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Menurut undang-undang tersebut menetapkan bahwa penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor

dari kawasan pabean dapat terjadi atas perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai, atau secara *ex-officio* pejabat Bea dan Cukai melakukan penangguhan sementara waktu.¹⁴

Apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang merupakan hasil pelanggaran merek. Kendala di lapangan adalah besarnya biaya penangguhan barang yang diduga hasil pelanggaran merek yang sementara ini masaih menjadi beban instansi Bea Cukai.

2. Penetapan Sementara

Article 50 TRIP's menetapkan bahwa badan peradilan berwenang untuk memerintahkan secara cepat dan efektif tindakan tambahan untu:

- Mencegah pelanggaran setiap bidang HKI khususnya untuk mencegah masuknya ke jalur perdagangan mereka barang termasuk barang impor segera setelah lolos dari bea cukai.
- Menyediakan bukti yang relevan dalam kaitan pelanggaran tersebut.

Badan peradilan mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan sementara ini *in audita altera parte*, terutama apabila keterlambatan dilakukannya tindakan tersebut akan menyebabkan pemegang hak mengalami kerugian yang tidak mungkin diperbaiki atau dalam hal terdapat risiko barang bukti akan dimusnakan.¹⁵

Hal ini mengingat bahwa hakikat penetapan sementaraa dalah permohonan satu pihak, bukan dalam kaitan sengketa dan proses gugatan, sehingga tidak ada para pihak tergugat dan penggugat. Jadi penetapa sementara bersifat satu kali (*einmalig*). Saat ini telah terbit Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara.¹⁶

Inti dari Perma tersebut adalah pengadilan memeriksa, memperhatikan alat bukti, keterangan pemohon dan hakim harus

¹¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 52.

¹² *Ibid*, hal. 53.

¹³ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, PT Alumni, Jakarta, 2011, hal. 60.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 25.

¹⁶ *Ibid*.

mempertimbangkan dengan cermat permohonan dan:

- 1) Itikad baik,
- 2) Jumlah uang jaminan,
- 3) Penetapan sementara yang bersifat rahasia,
- 4) Jangka waktu pengambilan penetapan sementara 2x24 jam.

3. Gugatan Pembatalan

Gugatan pembatalan diatur dalam *Article* 41, 42, 43, dan *Article* 46 (2) *TRIP's*, gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga dan dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016).¹⁷

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

4. Gugatan Perdata

Berkaitan dengan gugatan perdata di atur dalam *Article* 41 sampai dengan *Article* 48 *TRIP's*. Selain itu gugatan perdata di atur pula dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 83 menentukan bahwa:

- a. "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan atau pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - 1) Gugatan ganti dan/atau,
 - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat juga diajukan oleh

pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."¹⁸

Pasal 84 menentukan bahwa:

- a. "Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.
- b. Dalam hal tergugat dituntut untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap."¹⁹

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

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

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

¹⁷ Achmad Zen Umar Purba, *Op-Cit*, hal. 65.

¹⁸ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 3) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²⁰

Penghapusan merek terdaftar (impor) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hal tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan merek sebagaimana yang tersebut di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Selanjutnya senada dengan ketentuan *Article 63 paragraph 3 TRIP's* tampak bahwa

masalah HKI, termasuk merek membutuhkan suatu peradilan khusus dan aturan administrasi yang khusus mengatur tentang HKI. Oleh karena itu, Pasal 85 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.²¹

Hal yang paling signifikan diatur dalam pasal tersebut di atas adalah hukum acara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terkait dengan masalah HKI dan adanya periode jangka waktu yang ketat untuk penyelesaian kasus mulai dari persidangan sampai dengan putusan pengadilan.

Hal ini tentu saja agak berbeda dengan di atur dalam hukum acara perdata dalam *Herzien Inlandsch Reglement (Staatblad 1941-44)* atau *Het Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RBG)* sebagaimana pedoman hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia selama ini. Gugatan perdata tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran merek.

5. Tuntutan Pidana

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ketentuan pidana di atur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pasal 100 menentukan bahwa:

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

²⁰ Rahmi Jened, *Op-Cit.* Hal. 346.

²¹ *Ibid*, hal. 95.

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).²²

Pasal 101 menentukan bahwa:

- 1) "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu: 1) *infringement that create of "likelihood of confusion" as to source sponsorship, affiliation, or connection* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi); 2) *counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution* (pemalsuan dengan penggunaan merek secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh

peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana; 3) *dilution that lissening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion* (dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan; 4) pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet (*cybersquatting*); 5) Penggunaan karakter dalam pemasaran (*character merchandising*).

2. pemulihan hak atas pelanggaran merek yaitu Kewenangan institusi bea cukai, penetapan sementara pengadilan, gugatan pembatalan merek, gugatan perdata, dan gugatan pidana.

B. Saran

1. Penyebarluasan pemahaman atau sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum yang harus diterima jika pelaku usaha melakukan pelanggaran merek misalkan dengan meniru merek orang lain/perusahaan lain untuk mendukung kelancaran dalam bidang perdagangan.
2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek membutuhkan kerja sama antara pemerintah dalam hal ini DirjenHKI yang mempunyai peran penting dalam pendaftaran merek dan aparat penegak hukum dengan memberikan hukuman yang berat sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Jakarta, 2009.
- Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan*

²² Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²³ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- Perakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Harahap, M.Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 15/2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Kurnia, Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2017.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Suyud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnsi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Paserangi, Hasbir, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, PT Alumni, Jakarta, 2011.
- Saidin, O. K, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, Jakarta, 2008.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Perakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 169.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)