

**TINJAUAN YURIDIS  
PENGUNAAN MEREK SECARA TANPA HAK MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**Dara Quthni Effida<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
Email: daraquthnieffida@gmail.com

*Abstract*

*Intellectual Property Rights (IPR) protection is a prerequisite for international sales arrangements, this also affects the regulation of IPR at the national level, Indonesia has ratified many international agreements on IPR and revised IPR laws in accordance with the times. History of Indonesian Trademarks Laws has been amended several times. Changes to the law are carried out to carry out legal order of famous brands and brands. The latest change to the trademark law is the issuance of Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.*

*The use of trademarks without rights is often done by business actors because it is related to the function of the brand as the identity of a product or service that has a reputation and is also related to the function of the brand as a guarantee of the quality of the goods. This is because in the brand inherent economic advantages, especially famous brands. Famous brands are often the object of violation because they are related to the reputation of the famous brand. The concept of Legal Protection of Trademark Rights and the Legal Consequences of the Use of Trademarks Without Rights According to Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications is a problem in this study.*

*Keywords: trademark, legal consequences, use of trademarks without rights.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah satu *issue* pada era globalisasi dan liberalisasi sekarang ini. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual dalam Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau dikenal dengan *TRIPs Agreement*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 150 lebih negara di dunia. Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Intellectual*

*Property Organization* (WIPO) seperti *Bern Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention* dan *Washington Treaty*.<sup>1</sup>

Perlindungan HKI menjadi prasyarat dalam tatanan pergaulan internasional ditandai dengan banyaknya negara yang menjadi peserta *TRIPS Agreement*. Hal ini mempengaruhi pengaturan bidang HKI dalam tingkat nasional, Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional bidang HKI dan melakukan revisi terhadap perundang-undangan bidang HKI menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung pada subyek (bentuk kekayaan intelektual) yang dilindungi. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua bidang, yakni: 1) Hak Cipta (*copyright*), serta *Neighbouring Right*, terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. 2) Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*), terdiri dari Paten (*patent*), Merek (*trademark*), indikasi geografis, Desain Industri (*Industrial design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).

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. Sejarah Perundang-Undangan Merek Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terhadap perundang-undangan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketertiban hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perubahan terakhir terhadap undang-undang merek yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Walaupun sudah dilakukan perubahan-perubahan perundang-undangan tentang merek, pemakaian merek secara tanpa hak masih banyak terjadi.

Penggunaan merek secara tanpa hak sering kali dilakukan pelaku usaha 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 obyek 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 diantaranya:

- 1) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran.

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, Halaman 3.

- 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 pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek?
- 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum terhadap Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yakni menguji dan mengkaji data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek**

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam perdagangan dewasa ini. Tidak hanya sebagai identitas dari barang/jasa, akan tetapi juga sebagai penjaga reputasi asal-usul barang/jasa tersebut. Hak Merek memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar yang dipergunakan dalam perdagangan barang/jasa. Hak Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang juga bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang HKI juga memiliki hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.

HKI adalah seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut tabel konsep Hak Kekayaan Intelektual:

Tabel 1  
Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Sumber	Olah Pikir/Kreativitas Intelektual
Bentuk Gagasan	Bentuk nyata/ bewujud/ bukan sekedar konsep
Persyaratan	Orisinil (originally) Kebaruan (novelty)
Hasil	Karya Seni Ilmu Pengetahuan Temua Teknologi (Invensi)
Kandungan Nilai	Nilai Ekonomi Nilai Moral
Konsekuensi	Hak Kekayaan
Konstruksi/Bentuk	Benda Bergerak Tak Berwujud
Kandungan Hak	Hak Eksklusif Hak Monopoli
Jenis	Hak Cipta Hak Kekayaan Industri

Menurut William Fisher<sup>2</sup> yang menyimpulkan dari berbagai sumber menjelaskan landasan filosofis dan teori hukum HKI terdapat empat pendekatan, yakni:

Pertama, pendekatan yang mengatakan bahwa pengaturan Hak Kekayaan Intelektual seharusnya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dengan demikian harus dioptimalkan keseimbangan antara kekuatan eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendorong kreasi atau penemuan, serta hak publik untuk memperoleh atau menikmati ciptaan. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan teori *utilitarian* Jeremy Bentham dan Jhon Sturt Mill. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi individu-individu dalam masyarakat. Artinya perundang-undangan HKI bertujuan memberi manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat luas.

Kedua, pendekatan yang mengatakan bahwa orang yang bekerja untuk atau pada sumberdaya yang tidak ada pemiliknya atau dimiliki bersama, mendapatkan hak alamiah sebagai buah dari upaya dan jeripayahnya dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan hak tersebut. Artinya pengaturan hukum tentang HKI berfungsi untuk memberikan perlindungan secara alamiah terhadap seseorang yang sudah bersusah payah menuangkan segala kemampuan dan keahliannya untuk menciptakan ataupun menemukan sesuatu. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran Jhon Locke, filsuf Inggris abad 16 tentang pemikiran hak milik.

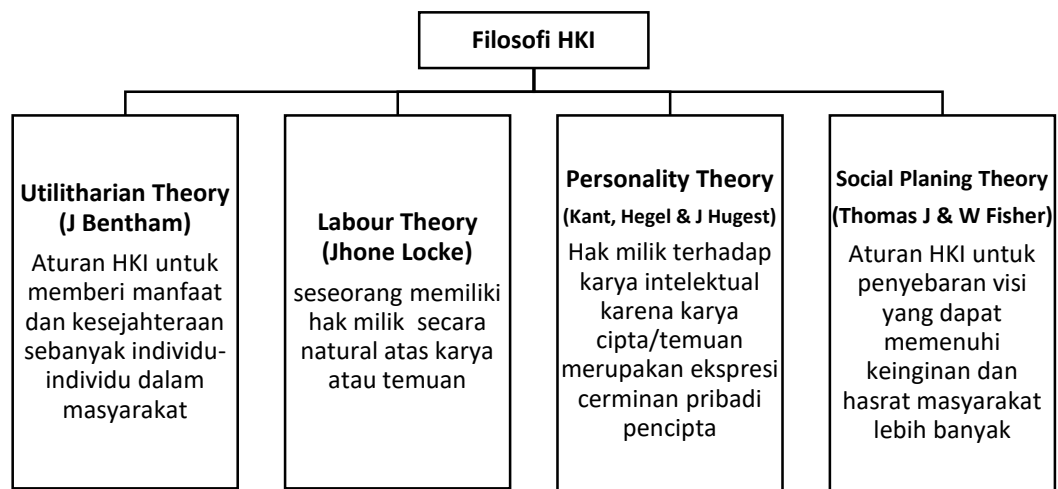
---

<sup>2</sup> William Fisher, *Theories of Intellectual Property, New Essay in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, 2001, Halaman 2-6.

Ketiga, pendekatan yang mengatakan bahwa hak milik individu adalah sesuatu yang krusial dalam memberikan kepuasan pada beberapa kebutuhan manusia (*human need*) dan bahwa pembuat kebijakan harus berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang paling memungkinkan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut pandangan ini pengaturan HKI seharusnya didasarkan sebagai pemberian perlindungan atau perisai karena investasi yang telah ditanamkan atau hasil kreativitas yang telah ditanamkan atau kepandaian penciptanya yang telah mengekspresikan ide cemerlangnya. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang disebut *Personality Theory*, yang dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).

Keempat, pendekatan yang mengatakan bahwa landasan perlindungan hak milik umumnya dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya menurut *Social Planning Theory* berawal dari proposisi bahwa seharusnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu pencapaian keadilan dan *attractive culture* (*should be shape to help fostr the achievmen of just and attractive culture*). Pendekatan ini terinspirasi dari gagasan Marx, *The Legal Realism*, Thomas Jefferson. Berikut bagan empat falsafah dasar perlindungan HKI:

Bagan 1  
Filosofi HKI



Merek merupakan salah bagian penting dalam bidang HKI. Pada awalnya merek ini digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*) pada perkembangan selanjutnya kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya peniruan atau penggunaan merek secara tanpa hak. Perlindungan Merek telah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dalam undang-undang ini perlindungan merek menggunakan sistem deklaratif, artinya suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang

bersangkutan. Dengan kata lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.<sup>3</sup> Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Sistem ini dalam kenyataannya menyebabkan timbul banyak sengketa merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat potensial melakukan pembajakan terhadap merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi atau merek yang sudah terkenal. Disamping itu telah banyak praktisi dan pengamat hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu sistem deklaratif atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya sistem deklaratif dalam perlindungan merek mulai ditinggalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut perlindungan merek dengan sistem konstitutif. Pendaftaran terhadap merek merupakan keharusan dalam sistem konstitutif agar pemilik merek dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain.<sup>5</sup>

### **3.2 Konsekuensi Hukum terhadap Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Halaman 40.

<sup>4</sup> Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia- Jepang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, Halaman 20.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003, Halaman 326.

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Tidak semua merek dapat didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat beberapa Merek yang tidak dapat didaftarkan, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya, permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:<sup>7</sup>

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

---

<sup>6</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>7</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar memiliki hak terhadap kepemilikan merek. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mejawibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi hak.
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pemanfaatan HKI termasuk merek milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram (keputusan Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual). Apabila terjadi penggunaan merek secara tanpa hak maka pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Tata Cara Pengajuan Gugatan Merek pada Pengadilan Niaga:<sup>9</sup>

1. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006, Halaman 55.

<sup>9</sup> Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap: 1) perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). 2) menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan 3) sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



2. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim.
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
7. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.<sup>10</sup>

Selain dapat digugat ganti rugi secara perdata, penggunaan merek terdaftar secara tanpa hak, dengan kata lain pengguna merek tersebut bukan pemilik/pemegang merek atau pemegang lisensi merek, dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut:<sup>11</sup>

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).

---

<sup>10</sup> Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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).

Contoh kasus soal tuntutan pidana karena penggunaan merek yang melanggar aturan dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla. PT. K-24 Indonesia selaku sebuah merek telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengadakan perjanjian waralaba atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dan Sistem Pengelolaan Apotek K-24 dengan CV. Ramai Medika yang diwakili oleh terdakwa. Kasus ini bermula dari pihak PT. K-24 Indonesia yang menyatakan terdapat perbedaan omset penjualan yang tertera dalam komputer dengan omset yang dilaporkan, sehingga kepada terdakwa diwajibkan oleh PT. K-24 Indonesia untuk membayar *franchise fee* sebesar kurang lebih Rp.176.790.535,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Namun terdakwa tidak pernah mau membayar *franchise fee* tersebut. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan untuk membongkar dan menghilangkan semua assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia.

Terdakwa mengganti nama apotek yang dimilikinya dengan nama Apotek "Pemuda" namun masih menggunakan assesoris/atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K-24 Indonesia. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. K-24 Indonesia berupa kerugian immaterial karena merek K-24 dipakai oleh pihak lain (pemilik Apotek K-24 yang sekarang telah berganti menjadi Apotek Pemuda) secara tanpa hak atau tanpa ijin dari PT. K-24 selaku pemilik merek tersebut. Atas kejadian tersebut, PT. K-24 melaporkan terdakwa ke Polres Blora atas penggunaan merek K-24 tanpa hak. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 91 UU Merek. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>12</sup>

#### 4. SIMPULAN

- 1) Perlindungan Merek telah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dalam undang-undang ini perlindungan merek menggunakan sistem deklaratif, artinya suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek

---

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c90619e8d43/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi/>, diakses pada tanggal 20 April 2020, Pukul 10.00 wib.

yang bersangkutan. Pada perkembangannya sistem deklaratif dalam perlindungan merek mulai ditinggalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut perlindungan merek dengan sistem konstitutif. Pendaftaran terhadap merek merupakan keharusan dalam sistem konstitutif agar pemilik merek dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.

- 2) Konsekuensi Hukum terhadap Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan Perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Selain dapat digugat ganti rugi secara perdata, penggunaan merek terdaftar secara tanpa hak juga dapat dikenakan sanksi pidana.

## 5. REFERENSI

### Buku

Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Malang: Setara Press, 2015.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

William Fisher, *Theories of Intellectual Property, New Essay in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, 2001.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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

### Sumber Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53c90619e8d43/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi/>, diakses pada tanggal 20 April 2020, Pukul 10.00 wib.