



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG
SAMSUNG TERHADAP PRODUK TIRUAN
HANDPHONE MEREK SAMSUNG**

*LEGAL PROTECTION FOR SAMSUNG TRADEMARK LICENSE
TO THE SAMSUNG HANDPHONE PRODUCT IMITATION*

MIRZA DIAH
NIM : 100710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG
SAMSUNG TERHADAP PRODUK TIRUAN
HANDPHONE MEREK SAMSUNG**

*LEGAL PROTECTION FOR SAMSUNG TRADEMARK LICENSE
TO THE SAMSUNG HANDPHONE PRODUCT IMITATION*

MIRZA DIAH
NIM : 100710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Kesuksesan bukanlah segalanya, kegagalan hanya proses semata, berbuat yang terbaik adalah yang utama, Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong atas keberhasilanmu ...”**

(Mario Teguh)

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Sudarminto SM. dan Ibunda Kusmiati atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG
SAMSUNG TERHADAP PRODUK TIRUAN
HANDPHONE MEREK SAMSUNG**

*LEGAL PROTECTION FOR SAMSUNG TRADEMARK LICENSE
TO THE SAMSUNG HANDPHONE PRODUCT IMITATION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MIRZA DIAH
NIM : 100710101289

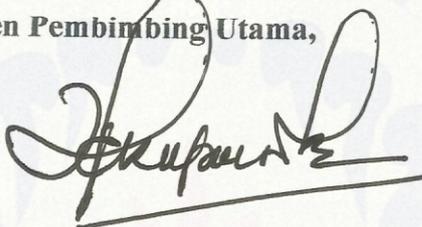
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP : 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

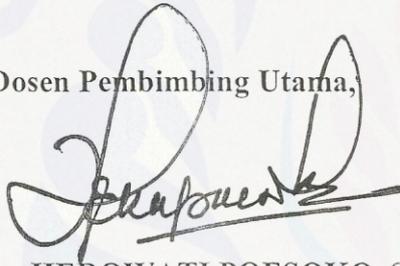
PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG SAMSUNG
TERHADAP PRODUK TIRUAN HANDPHONE MEREK SAMSUNG

Oleh :

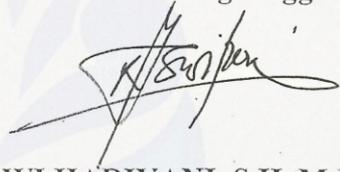
MIRZA DIAH
NIM : 100710101289

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP : 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

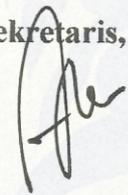
PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

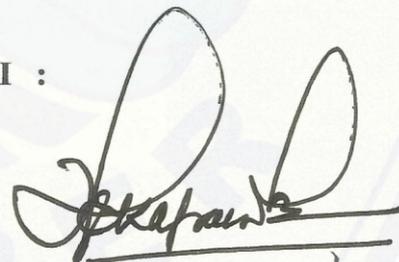
Sekretaris,



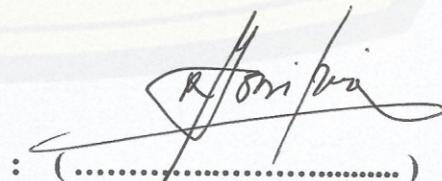
EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 194804281985032001



2. ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirza Diah

NIM : 100710101289

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dagang Samsung Terhadap Produk Tiruan Handphone Merek Samsung**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 September 2015

Yang menyatakan,



MIRZA DIAH
NIM : 100710101289

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dagang Samsung Terhadap Produk Tiruan Handphone Merek Samsung***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Prof Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
7. Kedua Orang tuaku, Ayahanda Sudarminto S.M. dan Ibu Kusmiati atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Suamiku tercinta Sofyan Jauhari S.E yang selalu setia dalam suka maupun duka, memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan yang tanpa henti baik secara moril dan materiil serta jadi inspirasi terbaik;
9. Kakkaku Ade, Vido dan adik-adikku Linda, Atin, Ronggo yang telah memeberikan kasih sayang, doa, semangat dan motivasi dalam penulisan ini;

10. Sahabat setiakku Teh Lilih, Kiki, Mega, Uyunk, Mbok Nah, Situl, Trong, Melisa, Winny, Icha, Fifi, Vembri, Jaka serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010 dan juga teman-teman kosan Atimers yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 10 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Hampir 70% *handphone* replika yang beredar luas di Indonesia bermerek Samsung yang berasal dari negeri Cina. *Handphone* replika yang beredar dipasaran tersebut mampu meniru desain, logo dan tampilan hampir 100% mirip Samsung. Dengan tingkat kemiripan seperti itu tentu akan membuat masyarakat awam menjadi susah membedakan mana produk asli dan mana produk palsu/replika. Keberadaan *handphone* replika atau *supercopy* tentunya sudah sangat meresahkan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) khususnya merek sehingga perlu ada perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut sebagai konsekuensi hukum karena Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah perbedaan antara produk *handphone* merek dagang Samsung dengan produk tiruan ? (2) Apakah produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan (3) Apa perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan antara produk *handphone* merek dagang Samsung dengan produk tiruan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan (3) Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : Pertama, Peredaran *handphone* tiruan atau dikenal dengan *handphone* replika atau kw semakin merajalela, *handphone* tiruan memiliki desain tampilan fisik dan juga fungsi yang di buat dengan semirip mungkin dengan produk aslinya, bahkan jika diperhatikan wadah atau *dosbook* beserta aksesoris lainnya pun tidak jauh beda tampilan fisik dengan aslinya, bila dilihat dan di gunakan secara sepintas saja hampir tidak bisa dikenali itu produk asli atukah produk tiruan. *Handphone* tiruan atau kw memiliki kualitas yang buruk jika dibandingkan dengan produk aslinya, karena produk tiruan hanya di desain mirip namun spesifikasi dan bahan yang di gunakan jauh berbeda. Kedua, Perbuatan melawan hukum dalam produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung, berupa pemalsuan merek yang membawa kerugian bagi pemilik merek dagang Samsung. Niat untuk memalsukan merek

merupakan tindakan yang disengaja oleh si pelaku pemalsuan merek. Akibat kesengajaannya menimbulkan kerugian pada korban, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara). Ketiga, sebagai perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung bahwa pemilik merek mempunyai hak eksklusif. Dalam hal ini, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat digugat secara perdata maupun tuntutan pidana oleh pemilik merek terdaftar. Pemalsuan merek dalam tindak pidananya merupakan delik aduan sehingga untuk dapat diproses secara hukum dibutuhkan aduan dari pihak yang mengalami kerugian. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 95 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Saran yang dapat diberikan bahwa : Pertama, Hendaknya perlindungan hukum terhadap merek dapat ditegakkan dengan baik. Demikian halnya jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Kedua, Hendaknya diwujudkan adanya kepastian pengaturan tentang merek terkenal, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya. Ketiga, Hendaknya pendaftaran terhadap merek tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal,. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.1.4 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	14
2.2 Perbuatan Melawan Hukum	15

2.2.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	15
2.2.2	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	18
2.2.3	Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum	20
2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual	21
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	21
2.2.2	Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual	25
2.4	Hak Merek	28
2.3.1	Pengertian Hak Merek	28
2.3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek	31
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Ciri Perbedaan Antara Produk Handphone Merek Dagang Samsung dengan Produk Tiruan	34
3.1.1	Sejarah Handphone Merek Dagang Samsung	34
3.1.2	Cara Membedakan Produk Asli dan Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung	36
3.2	Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung	37
3.2.1	Produk Handphone Merek Dagang Samsung Sebagai Bentuk Hak Kekayaan Intelektual	37
3.2.2	Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	41
3.3	Perlindungan Hukum Atas Peredaran Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung	45
3.3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Samsung Selaku Pemegang Merek Dagang Atas Peredaran Produk Handphone Samsung Tiruan	45
3.3.2	Hambatan dalam Perlindungan Hukum Atas Peredaran Produk Handphone Samsung Tiruan	60
BAB IV	PENUTUP	70
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran-saran	71
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perbandingan *Handphone* Replika Samsung dengan Produk Asli

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.¹

Arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, memunculkan perkembangan pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm.10

karena konsumen sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang *bonafit*, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan *sound-alike* (seperti suara) atau *look alike brands names* (seperti nama terkenal) dan sebagainya, dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha secara tidak sehat sehingga menghalangi tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Salah satu merek terkenal produk elektronik asal Korea Selatan adalah Samsung, dengan salah satu produknya berupa telepon genggam (*handphone*). Samsung Group mengeluarkan produk *handphone* yang ternyata sangat menarik pasar dunia. Hingga pada Tahun 1993 Samsung mengembangkan Ponsel Ringan SCH-800 GSM, serta tersedia Jaringan CDMA. Di tahun-tahun berikutnya, Samsung Group mengembangkan kembali Ponsel Pintar dan Gabungan Mp3 Player yaitu menjelang abad ke-20.² Samsung kemudian mendedikasikan dirinya dalam dunia industri 3G. Seperti membuat video, ponsel kamera dan lain-lain untuk memenuhi permintaan konsumen. Di awal tahun 2009 pula, Samsung Mobile dan T-Mobile memperkenalkan Memoir, sebuah ponsel dengan kamera 8 Megapiksel yang terbaik di kelasnya. Selama perjalannya, Samsung telah

² <http://asal-usul-motivasi.blogspot.com/2010/11/asal-usul-sejarah-handphone-samsung.html> diakses tanggal 18 September 2014

membuat pertumbuhan yang stabil dalam industri *mobile* hingga terus berkembang sampai sekarang.³

Produk Samsung khususnya produk *handphone* saat ini memang sedang ada diposisi atas. Sejak tahun lalu, Samsung menjadi *brand* produsen telepon seluler dengan penjualan paling laris. Tingginya penjualan ini sangat dipengaruhi oleh suksesnya seri *smartphone* galaxy-nya. Mulai dari Galaxy Y hingga Galaxy S III. Galaxy S III sendiri, merupakan seri *smartphone* yang sukses besar, dengan angka penjualan lebih dari 40 juta unit.⁴ Pihak Samsung sendiri juga tergolong rajin mengeluarkan *gadget-gadget* terbarunya tiap bulan baik itu *smartphone*, tablet ataupun *smartwatch*. *Gadget* tersebut pada umumnya dibanderol mulai dari harga 700 ribuan sampai jutaan rupiah. Tiap tipe *gadget* juga memiliki spesifikasi masing-masing, disesuaikan untuk segmen pasar tertentu.

Sukses tersebut terus berlanjut hingga saat ini dengan produk penerus Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3, dan yang terbaru Samsung Galaxy Note 4. Saat sistem operasi android sedang berjaya, Samsung banyak memiliki peran sebagai produsen handset *android* dengan *marketshare* paling banyak. Namun demikian, produk *handphone* Samsung tersebut dapat dikatakan sebagai produk premium artinya harganya relatif mahal namun dengan fitur yang lengkap, canggih, dan memiliki banyak keunggulan dari kompetitor lainnya. Jadi, tidak semua orang dapat memiliki *handphone* Samsung khususnya Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3, dan Samsung Galaxy Note 4.

Masyarakat Indonesia masih tergolong cenderung terpengaruh oleh suatu merek. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri apabila memiliki sebuah *smartphone* keluaran pabrikan besar dan berharga sangat mahal. Oleh karena itu *smartphone* terbaru keluaran pabrikan-pabrikan besar seperti Samsung kian menjadi buruan. *Smartphone* kini juga berfungsi menjadi sebuah gaya hidup dan cenderung menjadi sebuah tolak ukur dari kemampuan finansial. Seseorang yang

³ <https://www.facebook.com/notes/global-teleshop/sejarah-samsung-mobile-phone-dari-awal-berdiri-hingga> diakses tanggal 18 September 2014

⁴ <http://www.teknimo.com/2013/03/perjalanan-panjang-telepon-samsung-dari-layar-monokrom-hingga-layar-jumbo/> diakses tanggal 18 September 2014

membawa sebuah *gadget* berharga jutaan rupiah menjadikan pemiliknya otomatis sebagai pusat perhatian.

Gadget terbaru tentu saja rata-rata berharga mahal dan untuk orang yang berkantong tebal tentu bukanlah masalah mengeluarkan beberapa juta rupiah demi meningkatkan standar gaya hidup, akan tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan namun ingin tetap bergaya dan tampil dengan penuh gengsi maka satu-satunya cara adalah membeli produk replika/tiruan dari *gadget* tersebut. Sering disebut sebagai produk replika atau masyarakat menyebutnya dengan *supercopy* dan beberapa bahkan menyebutnya dengan istilah barang KW Super. Berbagai macam istilah tersebut hanyalah sebuah kata-kata pemoles dari produk yang dijual yang secara garis besar adalah barang palsu dan tergolong ilegal.

Hampir 70% *handphone* replika yang beredar luas di Indonesia bermerek Samsung yang berasal dari negeri Cina. *Handphone* replika yang beredar dipasaran tersebut mampu meniru desain, logo dan tampilan hampir 100% mirip Samsung. Dengan tingkat kemiripan seperti itu tentu akan membuat masyarakat awam menjadi susah membedakan mana produk asli dan mana produk palsu/replika. Namun jika dilihat dari sisi harga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara produk Samsung asli dan Samsung replika, contoh saja sebuah Samsung Galaxy S4 asli dijual dengan harga sekitar Rp.5.500.000,- namun untuk Samsung Galaxy S4 replika/*supercopy*/tiruan rata-rata dijual dengan harga Rp.1.350.000,- dan untuk Samsung Galaxy Note 3 asli dijual Rp 6.350.000,- untuk Samsung Galaxy Note 3 replika/*supercopy*/tiruan rata-rata dijual dengan harga Rp 1.800.000,-.

Keberadaan *handphone* replika atau *supercopy* tentunya sudah sangat meresahkan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) khususnya merek sehingga perlu ada perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut sebagai konsekuensi hukum karena Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Samsung Terhadap Produk Replika *Handphone*.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan antara produk *handphone* merek dagang Samsung dengan produk tiruan ?
2. Apakah produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung sebagai bentuk perbuatan melawan hukum ?
3. Apa perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek dagang sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan antara produk *handphone* merek dagang Samsung dengan produk tiruan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁵

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

⁵ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).
- 2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

⁷ *Ibid*, hlm.59

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

¹⁰ <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 September 2014

sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹²

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan Barda Nawawi Arief adalah :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹³

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan

¹¹ Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm.2

¹² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Op. cit. hlm.35

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.54

sebagainya).¹⁴ Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁵

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

¹⁵ Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁶

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹⁷ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak.

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.¹⁸ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan

¹⁶ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, hlm.36

¹⁷ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 40

¹⁸ *Ibid.* hlm. 54

tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹⁹ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁰

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu: ²¹

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan

¹⁹ C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Op. cit. hlm 40

²⁰ *Ibid.* hlm 40

²¹ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hlm 15

represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

2.2 Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu istilah yang sudah sangat populer dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua orang pernah mendengar istilah perbuatan melawan hukum. Ironisnya, belum tentu semua orang tahu akan makna yang sesungguhnya dari perbuatan melawan hukum. Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Pada KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri

sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak.²² Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).²³

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya). *Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUH Perdata, yang menetapkan : "*Elke onrechmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden*" Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".²⁴ Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada

²² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 15

²³ *Ibid*, hlm. 16

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992, hlm 34

pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Beberapa defenisi lain terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :²⁵

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual
- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana disebutkan di atas,

²⁵ Charles Dulles Marpaung., *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integritas Press, 1985 hlm.72

memberikan makna perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Oleh karena menimbulkan kerugian yang demikian, menyebabkan orang yang bersalah tersebut untuk mengganti kerugian.

2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pada saat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan antara lain adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian :²⁶

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini haru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.81

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :²⁷

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau
- d) Bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan Pasal 1365 itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu :²⁸

- a) Adanya tindakan yang melawan hukum;
- b) Ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan
- c) Ada kerugian yang diderita.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Molengraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga kaidah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :²⁹

- a) Hak subyektif orang lain ;
- b) Kewajiban hukum pelaku ;
- c) Kaidah kesusilaan ;
- d) Kepatutan dalam masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II Januari 1987, hlm.176

Guna mengkaji Perbuatan Melawan Hukum tentunya akan menghadapi pada hal menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi. Hal ini terjadi karena mungkin saja hal yang dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum ternyata hanya merupakan wanprestasi semata. Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi Perbuatan Melawan Hukum lebih luas dari pada wanprestasi dimana penggunaannya terbatas pada perjanjian perdata, sedangkan terminologi Perbuatan Melawan Hukum diterapkan pula dalam hukum pidana.

2.2.3 Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata.³⁰ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.³¹ Mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang

³⁰ Menurut Pasal 1365 KUHPerdato bahwa : *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.* Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdato, menyebutkan : *Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.* Lebih lanjut, Pasal 1367 KUH Perdata, menyebutkan : *Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.*

³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal.45

bersifat aktual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang.³² Kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku.

Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata. Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat.

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1979), hal.90

merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan. Salah satu unsur pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh seperangkat kebijakan maupun hukum yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yaitu : kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Pembangunan ekonomi Indonesia dalam 3 dasawarsa terakhir diletakkan pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi pada rezim orde baru di topang dengan masifnya penanaman modal asing, pinjaman luar negeri, dalam menumbuh kembangkan sektor industri di berbagai bidang.

Konsep pembangunan ekonomi Indonesia yang di adopsi dari konsep pembangunan di negara-negara Eropa barat maupun Amerika Serikat, semakin mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kritik terutama datang dari para ahli ilmu sosial antara lain yang menyebutkan: pembangunan yang sangat berfokus pada pertumbuhan, yang mana menempatkan uang sebagai yang paling pokok (*capital centered development*), memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya.

Paradigma pembangunan ekonomi nasional yang antara lain meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industrialisasi dalam prakteknya kerap tidak dapat memecahkan permasalahan sosial, malah menimbulkan masalah-masalah sosial tertentu. Dari kacamata para sosiolog para pengambil kebijakan sering menegaskan adanya kenyataan sosial di masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Antara lain seperti : adanya tatanan masyarakat tradisional, tingkat pendidikan yang masih rendah, budaya atau sikap transenden, komunalisme, dan lain sebagainya.

Sistem hukum yang dibuat untuk mendukung pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat mengelak dari pembantahan maupun kritik-kritik, ataupun bahan kajian lebih lanjut. Hukum positif Indonesia pada masa orde baru sebagian besar merupakan salah satu alat dalam mendukung bahkan memberikan pola atau kerangka pembangunan ekonomi, antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing (PMA), pasar modal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan lain sebagainya,

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *Intellectual Property Right*) merupakan :

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HaKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HAKI sedemikian. Terutama di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan Varietas Tanaman.³³

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.³⁴

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.³⁵

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.³⁶

³³ Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm.18

³⁴ Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisinis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3-4

³⁵ Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1995, hlm.4

³⁶ Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, Itulah yang disebut dengan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).³⁷

Kemampuan intelektual manusia adalah berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan dari intelektualitas manusia. Karya-karya intelektual tersebut, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

³⁷ Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115

2.3.2 Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi

kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HaKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.³⁸

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tatanan kehidupan diatur oleh hukum, baik sebagai masyarakat terhadap negara maupun aturan terhadap kepentingan antar masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan (hukum) merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada

³⁸ Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

prinsip-prinsip. Prinsip sebagaimana dimaksud tersebut salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang bekerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan.

Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri ; seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak, yaitu yang selanjutnya disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum tersebut mempunyai titel yaitu sebagai suatu peristiwa tertentu yang dapat menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Berkaitan dengan bidang hak kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penemuan yang didasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negara penemu itu sendiri, tetapi juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

Hukum juga berpengaruh pada kehidupan perekonomian dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan. Adanya kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi, terutama menyangkut kompleksitas atau beragamnya aktivitas bisnis tersebut pada umumnya. Akan tetapi, justru dari dialektika konflik antara hukum dan ekonomi itu dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual) atau disingkat TRIP's. selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni

dan Sastra, serta melalui adanya keikutsertaan dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*).³⁹

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bisa ditawar. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpukul saat ini.

Tatanan perekonomian dalam perdagangan global, aturan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan TRIP's Agreement (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*agreement Establishing the World Trade Organization*). Dalam kenyataan yang harus disadari bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO telah memberikan arti bahwa posisi Indonesia adalah sama dengan negara lain yang mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam pasar global. Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut.

2.4 Hak Merek

2.4.1 Pengertian Hak Merek

Pengertian *brand* (merek) merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Lamb berpendapat bahwa “Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk

³⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm.45

pesaing”.⁴⁰ Menurut Keller dalam Tjiptono, “Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa”. Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan *intangible* (berkenaan dengan representasi merek).⁴¹

Nama merek yaitu bagian dari merek yang dapat disebutkan, diucapkan termasuk huruf-huruf, kata-kata, dan angka-angka. *Brand* merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *brand* adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan :

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-barang sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan :

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

⁴⁰ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 9 September 2014

⁴¹ Ibid

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan :

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, dapat diketahui bahwa merek :⁴²

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Merek merupakan suatu benda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.

Ruang lingkup merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, misalnya: Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, The Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa Jasa, misalnya : BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Rekening Koran, Kartu Simpati, Titipan Kilat, dan lain-lain. Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif yaitu merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/*Wifone/Wimode*), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).⁴³

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di

⁴² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni, hlm.321

⁴³ Iswi Hariyani, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 88.

pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.⁴⁴

Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.⁴⁵

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

2.4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-undang Merek lama, yaitu Undang-

⁴⁴ Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.69

⁴⁵ C.S.T Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.15

Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Bagi dunia usaha, merek memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sebuah nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :⁴⁶

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Pendaftaran merek menjadikan pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.⁴⁷

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.89.

⁴⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 345.

merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemilik merek terdaftar atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Terhadap penolakan perpanjangan tersebut, pemilik merek terdaftar atau melalui kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Ciri Perbedaan Antara Produk Handphone Merek Dagang Samsung dengan Produk Tiruan

3.1.1 Sejarah Handphone Merek Dagang Samsung

Telepon seluler (ponsel), telepon genggam atau *handphone* (disingkat HP) atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel ; *wireless*). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).⁴⁸ Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel.⁴⁹

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service* disingkat SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio

⁴⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam, diakses tanggal 17 Oktober 2014

⁴⁹ Ibid

dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Bahkan popularitas handphone Samsung pun mengalahkan Apple iPhone. Namun, perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone terbesar di dunia cukup lama. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada bulan 27 April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yakni Samsung i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED berukuran 3.2 inci. OS yang digunakan pada handphone ini adalah OS Android Cupcake 1.5.

Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Handphone ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010. Dan, tingkat penjualan handphone inipun cukup tinggi. Pada Januari 2011, Samsung berhasil menjual handphone ini sebanyak 10 juta unit. Keberhasilan tersebut pun merembet pada suksesor dari Galaxy S. Di antaranya adalah Samsung Galaxy S II dan Samsung Galaxy S III. Tak hanya itu, beberapa handphone Galaxy lainnya pun memperoleh sambutan tinggi di pasaran. Di antaranya adalah Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy Young serta Samsung Galaxy Note.

Sebenarnya, Samsung mengembangkan sebuah sistem operasi sendiri yang disebutnya sebagai OS Bada. Penamaan OS tersebut pun diambil oleh Samsung dari bahasa Korea yang memiliki arti lautan. Pada April 2010, Samsung meluncurkan handphone pintar berbasis OS Bada pertamanya, yakni Samsung Wave S8500. Handphone ini menggunakan prosesor single core 1GHz dengan GPU PowerVR SGX 540. Pada bagian layar, handphone ini dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 3.3 inci serta kemampuan untuk merekam video HD 720p. Handphone inipun mampu terjual sebanyak 1 juta unit dalam empat minggu pertamanya. Saat ini perkembangan dan kemajuan Samsung khususnya di

produk handphone semakin pesat dan berkembang di tengah persaingan produk handphone berbagai merek. Untuk produk asli handphone Samsung, biasanya dijual pada gerai-gerai resmi Samsung atau toko resmi penjualan *handphone*. Produk *handphone* Samsung harganya memang relatif mahal namun sebanding dengan fitur yang ditawarkan.

3.1.2 Cara Membedakan Produk Asli dan Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung

Peredaran *handphone* tiruan atau dikenal dengan *handphone* replika atau kw semakin merajalela, *handphone* tiruan memiliki desain tampilan fisik dan juga fungsi yang di buat dengan semirip mungkin dengan produk aslinya, bahkan jika diperhatikan wadah atau *dosbook* beserta aksesoris lainnya pun tidak jauh beda tampilan fisik dengan aslinya, bila sobat lihat dan di gunakan secara sepiantas saja hampir tidak bisa dikenali itu produk asli atautkah produk tiruan. *Handphone* tiruan atau kw memiliki kualitas yang bisa di bilang lumayan buruk jika dibandingkan dengan produk aslinya, karena produk tiruan hanya di desain mirip namun spesifikasi dan bahan yang di gunakan jauh berbeda, sejauh ini produk yang lumayan banyak tiruannya Samsung. Samsung memang sangat populer saat ini, mungkin itu salah satu alasan kenapa banyak sekali produk *handphone* tiruan Samsung yang ada dan beredar di masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan uraian perbedaan antara produk handphone Samsung yang asli dengan produk handphone Samsung tiruan :

1. Kondisi fisik

Produk Samsung asli memiliki tulisan di bagian atas yang halus kalau sobat sentuh tidak timbul, sedangkan yang tiruan, replika atau *supercopy* memiliki tulisan kasar dan timbul. Tombol Home samsung asli jika di tekan akan tersa empuk, sedangkan yang replika memiliki tombol home yang lumayan keras. Samsung asli memiliki layar lcd yang sangat jernih dan ketajaman warnanya sangat bagus, sedangkan yang tiruan warna lcd nya kusam. Casing samsung asli memiliki body bagian sampit yang halus dan enak untuk di genggam sedangkan replika casingnya kasar. Jarak

tombol Home samsung asli lebih dekat dengan layar lcd jika di bandingkan dengan yang replika

2. Harga

Harga produk tiruan harganya lebih murah dibandingkan harga produk yang asli. Misal harga baru samsung asli seperti galaxy S5 memiliki harga kisaran 7 juta sedangkan replika atau tiruan hanya di bandrol dengan harga 2-3 juta.

3. Bahasa

Biasanya samsung replika menggunakan bahasa cina di bagian pengaturan.

4. Nomor imei

Samsung asli memiliki nomor imei yang sama persis dengan yang ada di dosbook, untuk mengecek nomor imei yang di hp, sobat bisa tekan *#06#.

5. Camera

Camera samsung asli menghasilkan gambar yang sangat jernih, sedangkan samsung replika/supercopy hasil kameranya kelihatan buram jika di bandingkan dengan yang asli.

Untuk perbedaan secara fisik dan beberapa ciri perbedaan yang lain dapat ditemukan dalam perbedaan fisik sebagaimana penulis lampirkan di halaman lampiran.

3.2 Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung

3.2.1 Produk Handphone Merek Dagang Samsung Sebagai Bentuk Hak Kekayaan Intelektual

Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi

barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.⁵⁰ Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang *bonafit*, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat yang masih terpengaruh oleh merek. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri apabila memiliki sebuah *smartphone* keluaran pabrikan besar dan berharga sangat mahal. Oleh karena itu *smartphone* terbaru keluaran pabrikan-pabrikan besar seperti Samsung kian menjadi buruan. Smartphone kini juga berfungsi menjadi sebuah gaya hidup dan cenderung menjadi sebuah tolak ukur dari kemampuan finansial. Seseorang yang membawa sebuah *gadget* berharga jutaan rupiah menjadikan pemiliknya otomatis sebagai pusat perhatian. *Gadget* terbaru tentu saja rata-rata berharga mahal dan untuk orang yang berkantong tebal tentu bukanlah masalah mengeluarkan beberapa juta rupiah demi meningkatkan standar gaya hidup, akan tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan namun ingin tetap bergaya dan tampil dengan penuh gengsi maka satu-satunya cara adalah membeli produk replika/tiruan dari *gadget* tersebut. Sering disebut sebagai produk replika atau

⁵⁰ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 9 September 2014

masyarakat menyebutnya dengan *supercopy* dan beberapa bahkan menyebutnya dengan istilah barang KW Super. Berbagai macam istilah tersebut hanyalah sebuah kata-kata pemoles dari produk yang dijual yang secara garis besar adalah barang palsu dan tergolong ilegal.

Keberadaan *handphone* tiruan atau dikenal dengan replika atau *supercopy* tentunya sudah sangat meresahkan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) khususnya merek sehingga perlu ada perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut sebagai konsekuensi hukum karena Indonesia telah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Semakin besar peranan merek dalam perdagangan bebas semakin besar pergulatan dan pertarungan merek dalam dunia perdagangan, baik di pemasaran nasional dan internasional. Perang merek masih berlanjut sejak dulu sampai sekarang untuk merebut kedudukan terhormat sebagai merek terkenal atau termasyur. Perbuatan pemalsuan merek sebagai *property* oleh hukum dianggap tidak saja merugikan pemilik tapi sekaligus dianggap merugikan kepentingan umum serta penipuan terhadap umum.

Dengan demikian, pada dasarnya produk *handphone* tiruan adalah produk yang dihasilkan sebagai pemalsuan produk dan merek dagang. *Handphone* tiruan di desain mirip 100% dengan produk asli, tidak hanya pada desain merk yang di gunakan juga menggunakan nama merk asli, dan kotak beserta aksesoris di buat semirip mungkin, meskipun *handphone* tiruan mirip total dari segi desain, spesifikasi dan banyak lagi, kualitas *handphone* tiruan jika di banding dengan produk aslinya tentu saja jauh berbeda, hal ini bisa di ketahui dari hasil kamera, tingkat kecerahan layar *handphone* replika dan yang asli. Demikian juga dengan tingkat ketahanan baterai dan tingkat ketahanan mesin. Sering disebut sebagai produk replika atau masyarakat menyebutnya dengan *supercopy* dan beberapa bahkan menyebutnya dengan istilah barang KW Super. Berbagai macam istilah tersebut hanyalah sebuah kata-kata pemoles dari produk yang dijual yang secara garis besar adalah barang palsu dan tergolong ilegal.

Dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, yakni *system first to*

file, ‘pelanggaran merek’ hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Jadi sebuah barang replika tidak memandang merek apakah itu merek terkenal atau bukan, merupakan pemalsuan terhadap produk suatu merek. Barang replika diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti *copy-paste* saja. Oleh karena itu bisa disebut dengan barang palsu.

Keberadaan *handphone* tiruan Samsung yang banyak beredar di pasaran, jelas-jelas merugikan khususnya bagi perusahaan Samsung yang memiliki merek dagang tersebut. Apabila dilihat dari ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa : Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Terkait pasal tersebut, *handphone* replika Samsung pada dasarnya merupakan produk tiruan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Keberadaan hak atas merek dagang tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) bahwa, Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a) Pewarisan
- b) Wasiat
- c) Hibah;
- d) Perjanjian; atau
- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang

tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Terhadap kerugian atas adanya keberadaan *handphone* replika Samsung sebagai pemalsuan merek dagang, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan hukum. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa :

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
 - a) Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

3.2.2 Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Merek merupakan ciri khas dari suatu produk juga merupakan alat pembeda dengan produk lainnya, demikian halnya dengan merek dagang Samsung. Niat untuk memalsukan merek merupakan tindakan yang disengaja oleh si pelaku pemalsuan merek. Akibat kesengajaannya menimbulkan kerugian pada korban, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”* Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan

perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

- 2) Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - a) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
- 3) Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat dua kemungkinan :
 - a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- 4) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
 - a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

- 5) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
- a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat)
 - b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku,

berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa : “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 lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” atau dalam Pasal 91 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 8 miliar.”

Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya. Tidak jujur menurut Poerwadarminta berarti "tidak lurus hati" atau "curang", misalnya : orang-orang yang tidak jujur dan tidak disegani. Menurut Tirtaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian tidak jujur ini adalah : Kalau seseorang untuk menarik langganan orang lain atau untuk memajukan penjualannya mempergunakan cara-cara yang bertentangan dengan kejujuran dalam lalu lintas perdagangan, istimewa yang menyesatkan orang banyak dan merugikan saingannya.⁵¹

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap

⁵¹ WJS Purwadarminta, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.424

kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Unsur-unsur yang terdapat dalam muatan Pasal 1365 itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a) Adanya tindakan yang melawan hukum;
- b) Ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan
- c) Ada kerugian yang diderita.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata).

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Produk Tiruan Handphone Merek Dagang Samsung

3.3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Samsung Selaku Pemegang Merek Dagang Atas Peredaran Produk Handphone Samsung Tiruan

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 untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek..

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang bisa merugikan semua pihak, tidak saja bagi pihak pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.⁵²

Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan merek sebenarnya berlangsung paling lama bila dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya. Meskipun pengalaman dalam pengelolaan sistem merek dapat dikatakan yang terlama, tetapi persoalan yang menyangkut merek tidak pernah surut. Kasus-kasus pelanggaran merek, terutama merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri masih saja terjadi dalam praktek perdagangan barang dan jasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Kesowo :

Bahwa sebagian besar pelanggaran atau sengketa merek berlangsung disekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian merek tanpa hak. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas merek yang bersangkutan, dan pihak lainnya dianggapnya menggunakan secara melawan hukum. Hal ini sangat mendasar sifatnya, sehingga perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaiannya yang didasarkan pada seluruh alur dan pemikiran yang ada dalam undang-undang atau peraturan tentang merek.⁵³

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bambang Kesowo tersebut di atas, betapa pentingnya pengaturan merek, utamanya merek terkenal dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran merek. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus

⁵² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

⁵³ Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM – Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992, hlm.3

untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁵⁴

Fakta menunjukkan di Indonesia masih ada praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek, seperti peniruan dan pemalsuan merek-merek terkenal, utamanya merek-merek terkenal asing. Dikemukakannya bahwa merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek itu. Seperti diketahui, di pasaran Indonesia terdapat banyak barang yang sebenarnya merupakan tiruan belaka, tetapi memakai merek-merek terkenal. Misalnya, Piere Cardin untuk barang-barang mode, juga Dior, Yves St. Laurent, Ballmain, Gyvenchi, Gucci, dan sebagainya. Di toko-toko serbaguna kota-kota besar di Indonesia dengan mudah dapat kita beli kaus kaki dengan merek-merek terkenal ini, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, padahal yang asli jelas jauh lebih mahal. Setiap pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya ini sebenarnya bukan barang asli.⁵⁵

Pemilik merek juga yang mengawasi kualitas produksi yang bersangkutan. Barang-barang ini diproduksi di negara berkembang, misalnya di Indonesia, Korea Malaysia, Filipina, atau Thailand, tetapi hasil produksinya diekspor kembali ke negara-negara yang sudah maju dengan label asli dan dengan merek-merek dari perancang terkenal ini. Tentunya harganya menjadi jauh lebih mahal karena si pemegang lisensi yang mengekspor barang itu perlu juga membayar royalti kepada pemilik merek, perancang atau pencipta merek tersebut.⁵⁶ Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh

⁵⁴ Sudargo Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, hlm.18

⁵⁵ Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2012, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September–Oktober, 2001, hlm.438.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.438.

keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar.

Merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Perubahan mendasar dalam Undang-Undang baru ini terlihat pada fokusnya yang beralih dari proteksi kepentingan konsumen menjadi proteksi merek dagang, termasuk perlindungan khusus bagi merek terkenal. Menariknya, undang-undang ini keluar seiring dengan maraknya bisnis waralaba di Indonesia. Perubahan lainnya menyangkut sistem perlindungan yang semula "*first to use*" diganti "*first to register*".⁵⁷

Sistem baru ini dipandang lebih bagus karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan sistem "*first to use*". Perubahan berikutnya berkenaan dengan lingkup perlindungan yang semula hanya mencakup barang, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 memperluasnya hingga mencakup barang, jasa, dan merek kolektif. Undang-Undang baru ini juga menetapkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp. 100 juta untuk pelanggaran hak merek. Karena Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992 telah memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (khususnya untuk kelas produk yang sama), maka pada tanggal 27 Oktober 1993 Menteri Kehakiman membatalkan Surat Keputusan Nomor M.03-HC.02.01 tahun 1991. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak memberikan definisi tentang merek terkenal.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 diamandemen dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, perlindungan khusus bagi merek terkenal diperluas hingga mencakup semua kelas produk. Kriteria merek terkenal

⁵⁷ *Ibid*, hlm.36

disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya :

1. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat;
2. Penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
3. Disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada).

Pada tanggal 1 Agustus 2001, Undang-Undang Merek terbaru disahkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan berlaku sejak tanggal disahkan. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini juga melindungi merek terkenal (*well know mark*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau
- b) Ketertiban umum ;
- c) Tidak memiliki daya pembeda;
- d) Telah menjadi milik umum; atau
- e) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Pasal 6, ayat 1 huruf b yang selengkapnya berbunyi :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dnegan merek yang sudah terkenal milik pihak lainnya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari :

- a) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.
- b) Dengan memperhatiakn reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- c) Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Bagi sebagian masyarakat awam atau pelaku usaha merek yang dipromosikan dan dikenal dalam wilayah suatu negara dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Bagi kalangan pelaku usaha memiliki merek terkenal menjadi suatu cita-cita. Hal ini dikarenakan akan membantuk semakin baiknya pemasaran dari produk yang ia miliki. Tetapi, perlu diketahui suatu merek terkenal tidaklah benar hanya sekedar merek yang dipromosikan dan kemudian dikenal disuatu wilayah negara. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dibedakan ada empat macam merek, yakni merek dagang, merek jasa, merek kolektif dan merek terkenal. Khusus merek terkenal di dalam ketentuan Undang-Undang Merek tidak ada definisinya. Tapi harus diketahui, pada dasarnya merek terkenal adalah merek dagang atau merek jasa.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah selama 10 (sepuluh tahun). Jangka waktu perlindungan merek tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 33. Pengertian dalam merek terkenal dapat ditemukan dalam beberapa literatur Hak Kekayaan Intelektual, yakni pendapat para sarjana yang coba memberi rumusan tentang merek, antara lain dikemukakan oleh :

- a) R.M. Suryodiningrat, yang menyatakan bahwa : “Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus pada bungkusnya dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil dari perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan”.⁵⁸
- b) Saidin, yang menyatakan bahwa : Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”.⁵⁹
- c) Sudargo Gautama, yang menyatakan bahwa menurut perumusan pada *Paris Convention*, maka trademark atau merek pada umumnya

⁵⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I, 2002, hlm. 32

⁵⁹ Saidin, Op.Cit, hlm. 264

didefinisikan sebagai usaha tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian secara teoritis konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik baginya. Apabila ada beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama, maka disini yang menentukan adalah kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, untuk itulah dirasa perlu adanya perlindungan terhadap merek agar produk yang ada dapat dilindungi. Seperti pada umumnya setiap konsumen yang menginginkan suatu merek misalnya peminat merek “*Giordano*” dengan alasan *prestige* (prestise) dan berkualitas, tentu akan mencari barang dengan merek tersebut, dan jika ada pemalsuan atau peniruan terhadap merek ini sehingga konsumen terkecoh, tentu akan sangat merugikan pihak produsen dan konsumen.

Di Indonesia acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal adalah Pasal 6 bis Konvensi Paris, yang menafsirkan secara implisit yaitu, apabila merek-merek itu telah didaftarkan di berbagai negara dan telah dipergunakan dalam kurun waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka dapat dianggap sebagai merek terkenal.⁶¹ Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa :

Merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan pengertian bahwa bila masyarakat menyenangi suatu merek bukan berarti yang disenangi itu hanya mereknya saja namun barang yang menggunakan merek tersebut diyakini barang yang bermutu tinggi yang sesuai dengan selera masyarakat”. Dapat disimpulkan bahwa barang ber-merek adalah barang yang bermutu tinggi sehingga mencerminkan mutu barang yang tinggi dan dikenal

⁶⁰ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 32

⁶¹ Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tetapi dengan menyampingkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Dapat ditafsirkan, untuk pasal-pasal tersebut yang diikuti adalah Konvensi Paris versi London sebagaimana yang telah diikuti oleh Belanda pada jaman penjajahan yang kemudian diikuti Indonesia, walau saat itu Indonesia telah merdeka

masyarakat melalui promosi yang gencar dan terus-menerus seperti melalui iklan yang menarik.⁶²

Mencermati kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek 2001 tersebut di atas, kiranya masih belum jelas ukuran pengetahuan umum masyarakat tentang merek. Yang dimaksud disini apakah merek tersebut sudah dikenal luas, dan luas disini juga perlu ada kejelasan ukurannya. Disamping itu juga, pengetahuan umum masyarakat tentu berbeda-beda antara masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat terhadap merek tersebut. Oleh karenanya dirasakan perlu di bentuknya suatu lembaga yang diatur oleh undang-undang yang bertugas untuk mensurvei masyarakat atas pengetahuannya mengenai suatu merek. Tentu saja lembaga ini baru dapat berjalan dengan baik apabila ketentuan tentang merek terkenal tersebut sudah jelas. Hasil rekomendasi dari lembaga tersebut yang dapat dijadikan rekomendasi bagi kantor merek untuk mengklasifikasikan suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal. Menyangkut pelanggaran atas merek terkenal, maka rekomendasi tersebut juga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan sehingga dapat mengefisiensikan waktu persidangan yang menyangkut keterangan saksi ahli dalam proses persidangan.

Begitu pula mengenai reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, ini memerlukan pembuktian akan adanya kegiatan promosi tersebut. Promosi yang gencar dan besar-besaran disini, apa ukurannya, apakah karena hampir setiap hari dipromosikan/diiklankan atau ada ukuran-ukuran lainnya. Menurut penulis promosi tersebut harus jelas tolok ukurnya, misalnya diadakan promosi melalui iklan di media cetak dan media elektronik secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Selain itu juga masih perlu kejelasan kriteria/ukuran terkait dengan investasi di beberapa negara didunia yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Maksud beberapa negara disini harus jelas, misalnya;

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 230.

saja ukuran suatu merek tersebut terkenal yang dibuktikan sudah didaftarkan oleh pemiliknya minimal tiga negara di dunia.

Mengingat tingkat kerawanan terhadap pelanggaran atas merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus, agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak berkembang lebih luas lagi. Salah satu hal yang perlu dicarikan kejelasan terlebih dahulu adalah menyangkut kriteria dari merek terkenal tersebut, dalam upaya mempermudah untuk mengidentifikasi adanya unsur pelanggaran merek. Meskipun dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah dirumuskan mengenai merek terkenal, namun hal ini tidak berarti telah merangkum semua. Pokok permasalahannya adalah bagaimana menilai dan menyimpulkan suatu merek telah menjadi terkenal bukanlah perkara mudah. Malahan subyektifitas dan obyektifitas para pihak bisa berbeda-beda.

Sebagaimana disebutkan bahwa adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek dalam hal ini pemalsuan merek *handphone* Samsung (sebagai replika) sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya.

Bila dicermati, pelanggaran hak merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa meliputi cara-cara sebagai berikut :⁶³

1) Praktik Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*)

⁶³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

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, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "*Lux*" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "*Lax*". Tentunya pengusaha ini 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 adanya nama dalam merek tersebut khususnya dalam suatu produk yang sama.

2) Praktik Pemalsuan Merek Dagang

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 seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk *Cartier*, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek *Cartier*. 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 dan tampaknya pemakaian kata *Cartier* itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen membelinya.

3) Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik

Berkenaan Dengan Sifat dan Asal Usul Merek Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul

barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris. Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi 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. Bukan hanya itu saja, pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen 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. Mengapa timbul praktek yang demikian itu, tentu tidak lain terbit juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ari Purwadi, fungsi merek itu ada 3 (tiga) yaitu :⁶⁴

- 1) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- 2) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- 3) Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak

⁶⁴ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, hlm.59

boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan hal tersebut keberadaan merek sendiri pada prinsipnya sebagai unsur tanda pembeda produk, dengan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas. Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini, ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapatkan perlindungan.

Dengan kondisi seperti itu maka merek sudah menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mendominasi pasar. Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk bersangkutan, yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan. Peran strategis merek adalah untuk menunjang kelangsungan dunia industri dan perdagangan. Oleh karena itu, menurut Insan Budi Maulana, di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa. Roh disini bermakna sesuatu yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan, sehingga suatu perusahaan yang menghasilkan produk tertentu kelangsungan produksinya ditentukan oleh reputasi merek yang dimilikinya.⁶⁵ Hal ini karena menurut Insan Budi Maulana, merek tidak hanya merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk, disamping sebagai pengenalan atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.⁶⁶

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat yang dikemukakan oleh S. Kayatmo, bahwa :

Merek mengidentifikasi penjual atau pembuat merek disamping juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan *feature*, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Bagi merek-merek yang baik merupakan suatu jaminan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian menurut Kayatmo, merek bukan hanya sekedar simbol tetapi merek juga mencerminkan atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai suatu merek. Demikian penting arti dan peranan merek, menyebabkan

⁶⁵ Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.60

⁶⁶ *Ibid*

suatu produk yang tidak memiliki merek tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen. Memang tidak dapat kita bayangkan, jika suatu produk barang atau jasa tanpa memiliki suatu merek, tentu akan membingungkan pengusaha yang bersangkutan selaku penghasil. Disamping itu tentu juga akan membingungkan konsumen selaku pemakai atas produk barang atau jasa tertentu.⁶⁷

Mengingat demikian penting arti dan peranan merek dalam dunia industri dan perdagangan, maka sudah seharusnya jika hak merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pemakaian merek secara salah atau melawan hukum. Demikian halnya dengan pemalsuan merek *handphone* Samsung (sebagai replika), perlu adanya penegakan hukum yang baik. Perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk memproteksi suatu hak merek dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

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 ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. Dengan demikian hak khusus tadi sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hak yang sifatnya monopoli tersebut hanya dapat diterobos dengan izin dari pemilik merek. Dalam praktek izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*).⁶⁸

Implementasi hak khusus yang terkandung dalam hak merek adalah hak untuk memakai suatu merek pada produk barang atau jasa serta hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Hak khusus yang terdapat pada hak merek tersebut pada dasarnya sama dengan hak yang melekat *pada property* lainnya. Oleh karenanya hak khusus pada

⁶⁷ S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999, hlm.6

⁶⁸ Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hlm.349.

hak merek merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*).⁶⁹ Karena sepadan dengan hak kebendaan lainnya, hak merek secara ekonomis memiliki nilai yang tinggi. Apalagi jika suatu merek telah menjadi merek terkenal, maka hak yang melekat padanya tidak ternilai harganya. Suatu merek terkenal pada dasarnya merupakan modal usaha (*good will*) yang memiliki prospek cerah bagi kelangsungan suatu usaha. Oleh karenanya hak itu perlu dilindungi.

Sebagai salah satu karya intelektual manusia, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis tersebut seringkali membuat suatu merek khususnya merek terkenal menjadi incaran pada orang lain yang beritikad buruk untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum. Pelanggaran dan kejahatan merek tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik hak atas merek. Tindakan yang merupakan pelanggaran hak merek dan atau tindakan yang dapat mengelabui konsumen yang berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dapat bersifat internasional. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan yang melanggar hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa :⁷⁰

- 1) Pemalsuan produk (*product counterfeting*) yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
- 2) Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping, dan bea masuk barang.
- 3) Pelebelan ulang (*relabejing*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan, sehingga mengubah kesan bagi konsumen.

Berdasarkan kondisi seperti dikemukakan di atas, maka semakin terdorong perlunya perlindungan hukum terhadap merek yang semakin baik, khususnya terhadap merek-merek terkenal. Kenapa terhadap merek terkenal, sebab pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari mereka-

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm.74

mereka yang tidak bertanggung jawab. Untuk merek-merek terkenal khususnya produk *handphone* Samsung pada umumnya sangat rawan terhadap peniruan atau pemalsuan, karena memang harganya relatif mahal. Pemalsuan atau peniruan merek atau pembajakan merek itu pada dasarnya dilandasi oleh itikad buruk dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dengan tanpa susah payah membangun reputasi melalui merek.

Dengan tanpa seizin pemiliknya para pelaku pelanggaran merek dengan seenaknya memakai merek milik orang lain dengan jalan memalsu, meniru atau perbuatan semacamnya yang umumnya perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan terhadap hak merek, sehingga dalam hal ini telah terjadi pemakaian merek secara salah dan bersifat illegal. Perbuatan itu tidak saja mendatangkan kerugian pada pemilik merek, melainkan juga pada negara melalui sektor pajak atau cukai. Hal itu terbukti pada pemakaian merek secara salah pada produk rokok. Pada umumnya rokok dengan merek-merek palsu dijual dengan cukai palsu pula.

Perbuatan pemalsuan merek tersebut pada dasarnya merupakan penyimpangan dari hak merek yang didasarkan atas perbuatan persaingan curang dalam dunia perdagangan, dan perbuatan itu tidak hanya terjadi di satu negara saja melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Hal itu disebabkan karena peredaran suatu barang dengan merek tertentu khususnya merek terkenal demikian tinggi yang tidak lagi sebatas pada satu negara tertentu, melainkan telah melintas pada beberapa negara Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well known marks*).⁷¹

Pada sisi lain keterkenalan suatu merek mengundang orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk untuk memakainya secara salah. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut ada yang sengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada

⁷¹ Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September –Oktober, 2001, hal. 438

keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Mengingat tingkat kerawanan pelanggaran terhadap merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak akan berkembang lebih banyak lagi. Perlindungan tersebut diperlukan karena pelanggaran terhadap merek terkenal tidak hanya merugikan pemilik/pemegang hak atas merek saja, melainkan juga negara. Oleh karena itu negara dalam hal ini turut mengaturnya secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Well Known Marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada Tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*).

Pada prinsipnya produk *handphone* Samsung sudah mempunyai predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain dalam bentuk replika, adalah perlu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah perlindungan hukum atas merek, mengingat hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (undang-undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya. Dalam hal ini atas banyaknya peredaran replika *handphone* Samsung, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas atas peredarannya sehingga tidak merugikan merek dagang Samsung.

3.3.3 Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Produk Handphone Samsung Tiruan

Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu,

pengetahuan, seni, dan sastra. Kepemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatifitas yang dihasilkan yaitu suatu kemampuan daya pikir manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. “Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya

Pentingnya perlindungan hukum atas merek adalah sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud. Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak azasnya, hak kebendaannya, maupun hak perorangannya.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan

pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

Merek apabila dilihat dari sudut produsen, digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen.

Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Seperti yang diketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :⁷²

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.⁷³ Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan

⁷² *Ibid.*, hlm. 89.

⁷³ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 345.

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemilik merek terdaftar atau kuasanya tersebut dengan menyebutkan alasannya. Terhadap penolakan perpanjangan tersebut, pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pemilik merek terdaftar juga dapat mengubah nama dan/atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pemalsuan merek berdasarkan Pasal 90 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhan, artinya tidak terdapat perbedaan sama sekali antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga sulit membedakannya. Sementara yang dimaksud dengan sama, dijelaskan pada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 mendefinisikan persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya yang

dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di bidang merek adalah berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif di luar pengadilan.

Pelanggaran terhadap merek biasanya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan ini dapat merugikan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen selain itu negara juga banyak dirugikan. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin menggunakan merek miliknya. Disini yang dimaksud dengan Pelanggaran Merek adalah pelanggaran terhadap hak pemilik merek dagang dan merek jasa terdaftar yang berupa pelanggaran hak-hak keperdataan maupun pelanggaran pidana merek.

Pemalsuan merek melalui produksi *handphone* tiruan Samsung 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 bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan. Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang. Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur (pemboncengan reputasi). Adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru. Upaya memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain adalah jenis pelanggaran merek yang termasuk bagian dari persaingan curang. Konvensi Paris menjelaskan bentuk persaingan curang ke dalam 3 jenis yaitu :

- 1) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*);
- 2) Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing;

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh

pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala bahwa *law enforcement* yang lemah

Di pasaran sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut. Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*on rechmatige daad*), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral. Gugatan immateriil dapat berupa permohonan maaf baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kerugian moral tersebut. Contoh dari gugatan immateriil tersebut misalnya permohonan maaf melalui media massa melalui surat kabar, media radio, media televisi dan lain sebagainya.

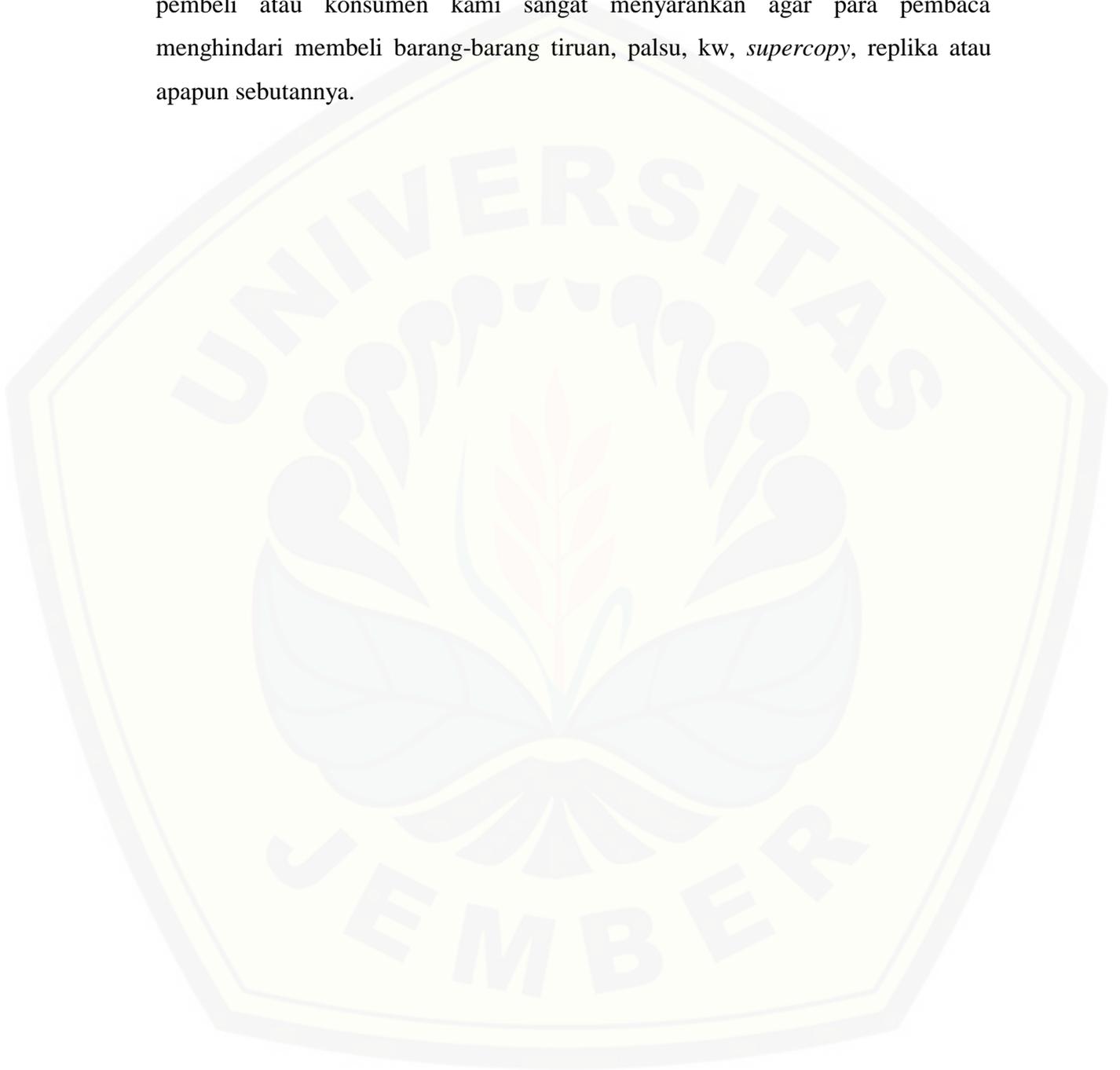
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kenyataannya sampai sekarang masih marak dijumpai peredaran produk handphone tiruan merek dagang Samsung yang sangat meresahkan dalam masyarakat. Langkah hukum akan dilakukan pihak Samsung Indonesia dengan para penjual Samsung replika dalam waktu dekat ini. Hal ini ditegaskan oleh Andre M.E Rompis sang Vice President IT & Mobile Business Samsung di acara penandatanganan kerjasama Telkomsel dan Samsung yang bertempat di Blowfish, Jakarta, Rabu (18/6/2014) "Kami sangat menyesalkan adanya tiruan atau replika Samsung di pasar Indonesia. Tentu saja peredaran Samsung tiruan ini akan merugikan konsumen dikarenakan kualitas tiruan yang tidak akan sebaik aslinya dan pihak Samsung Indonesia akan mengambil langkah antisipasi dengan melaporkan masalah pemalsuan ini kepada pihak yang berwenang" tuturnya.⁷⁴

Selain melakukan pelaporan kasus tersebut ke pihak polisi, nampaknya Samsung juga tidak duduk manis saja menunggu pihak berwenang mengambil tindakan. "Kami juga akan terus melakukan tindakan-tindakan edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan mana perangkat palsu dan mana perangkat yang asli. Dan kami juga menghimbau agar para konsumen membeli handphone Samsung di dealer resmi Samsung yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia," lanjut Andre M.E Rompis. Sebagai tambahan informasi, bahwa sebuah Samsung Galaxy S5 yang asli dibanderol dengan harga Rp. 7.99 jutaan dan Samsung Galaxy S5 Supercopy dijual dengan harga yang jauh lebih murah yaitu Rp 1.7 jutaan saja. Jika dilihat sekilas Samsung Galaxy S5 replika memiliki bentuk dan desain yang 99% sama persis, user interface yang digunakan juga sama seperti yang asli. Dan yang paling mengejutkan bahwa produk tiruan tersebut juga memiliki Logo Samsung di Box pembungkusnya. Bagi orang awan tentu saja hal ini akan membingungkan.

Namun jika ditilik dari segi kualitas hardware maka Samsung Galaxy S5 tiruan bisa dipastikan kalah jauh dengan produk yang asli meski produk tiruan tersebut diklaim sebagai kualitas nomor 1 oleh penjual. Kualitas hardware yang dimaksud meliputi kualitas layar, kualitas kamera, kualitas RAM dan prosesor,

⁷⁴ <http://www.proseluler.com/2014/06/Awas-Samsung-Akan-Mengambil-Tindakan-Hukum-Terkait-Peredaran-Samsung-Supercopy.html>

kualitas bahan material body dan lain-lain. Peredaran Samsung tiruan ini juga tergolong ilegal, penjual dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski dalam undang-undang tersebut tidak mengenakan sangsi bagi pembeli atau konsumen kami sangat menyarankan agar para pembaca menghindari membeli barang-barang tiruan, palsu, kw, *supercopy*, replika atau apapun sebutannya.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peredaran *handphone* tiruan atau dikenal dengan *handphone* replika atau kw semakin merajalela, *handphone* tiruan memiliki desain tampilan fisik dan juga fungsi yang di buat dengan semirip mungkin dengan produk aslinya, bahkan jika diperhatikan wadah atau *dosbook* beserta aksesoris lainnya pun tidak jauh beda tampilan fisik dengan aslinya, bila dilihat dan di gunakan secara sepintas saja hampir tidak bisa dikenali itu produk asli atautkah produk tiruan. *Handphone* tiruan atau kw memiliki kualitas yang buruk jika dibandingkan dengan produk aslinya, karena produk tiruan hanya di desain mirip namun spesifikasi dan bahan yang di gunakan jauh berbeda.
2. Perbuatan melawan hukum dalam produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung, berupa pemalsuan merek yang membawa kerugian bagi pemilik merek dagang Samsung. Niat untuk memalsukan merek merupakan tindakan yang disengaja oleh si pelaku pemalsuan merek. Akibat kesengajaannya menimbulkan kerugian pada korban, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara).
3. Sebagai perlindungan hukum terhadap peredaran produk tiruan *handphone* merek dagang Samsung bahwa pemilik merek mempunyai hak eksklusif. Dalam hal ini, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat digugat secara perdata maupun tuntutan pidana oleh pemilik merek terdaftar. Pemalsuan merek dalam tindak pidananya merupakan delik aduan sehingga untuk dapat diproses secara hukum dibutuhkan aduan dari

pihak yang mengalami kerugian. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 95 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya perlindungan hukum terhadap merek dapat ditegakkan dengan baik. Demikian halnya jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.
2. Hendaknya diwujudkan adanya kepastian pengaturan tentang merek terkenal, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.
3. Hendaknya pendaftaran terhadap merek tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga di beberapa negara didunia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal,. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhamad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Djambatan. Jakarta
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yagyakarta : Pustaka Yustisia
- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta
- Muhammad Djumhana dan R. Djubakdillah. 1997, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialissi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni

Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220

C. INTERNET

<http://asal-usul-motivasi.blogspot.com/2010/11/asal-usul-sejarah-handphone-samsung.html> diakses tanggal 18 September 2014

<https://www.facebook.com/notes/global-teleshop/sejarah-samsung-mobile-phone-dari-awal-berdiri-hingga> diakses tanggal 18 September 2014

<http://www.teknimo.com/2013/03/perjalanan-panjang-teleponsel-samsung-dari-layar-monokrom-hingga-layar-jumbo/> diakses tanggal 18 September 2014

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 September 2014

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 9 September 2014

D. LAIN-LAIN

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 298 K/Pdt. Sus-HKI/2013

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :

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 Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. 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-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut

dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah 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 pendaftarannya.

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) 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.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. 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;
 - c. 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.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa
 - f. Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) 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.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

- (1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pengelasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
- a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta
- (2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (4) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

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

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan 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 pembatalan 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 pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) 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.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

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

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa 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).

Pasal 91

Barangsiapa 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 diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
- (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET Republik Indonesia
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

I. UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut *Undang-undang Merek-lama*, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian Permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

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

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah *seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum*.

Pasal 4

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut.

Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.

Tanggal Penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, *mikrofiche*, CD-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapai kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan *Pemeriksa senior* adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya.

Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud *lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang* adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pemakaian terakhir* adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan* antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan *menggunakan penerimaan* adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilan Niaga* adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131

