

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain atau yang sejenis dalam suatu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atau suatu jenis produk melalui mereknya menjadi sesuatu yang sangat menarik.

Merek adalah suatu 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 dan jasa.¹

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini di buktikan dengan perubahan UU merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek. Selanjutnya di ubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan selanjutnya di gantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”).

Abdulkadir Muhammad mengatakan salah satu aspek hak khusus pada kekayaan intelektual adalah hak ekonomi termasuk pada merek. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2001), hlm.41

berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena pengguna oleh pihak lain. Hak merek juga melahirkan hak ekonomi karena pemegang hak merek menerima sejumlah keuntungan dari pemakaiannya.²

Hal ini adalah wajar karena pada dasarnya pemanfaatan merek dalam segi ekonomi menembus batas negara, sehingga apabila suatu negara tidak memuat kaidah-kaidah internasional dalam pengaturan masalah merek, maka pemilik merek tidak akan mau melakukan aktivitas ekonominya atau menempatkan mereknya pada negara tersebut. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Pada kenyataan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat terdapat produk-produk asli tapi palsu. Produk palsu tersebut dikemas sedemikian sehingga jenis bentuk dan warna yang hampir serupa tetapi dalam kualitas dan harga yang berbeda. Namun dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan konsumen tidak menghiraukan hal yang sedemikian mereka membutuhkan barang yang serupa dengan harga yang relative murah. Misalnya beberapa merek televisi dari China, beberapa merek kendaraan bermotor dari China, yang memiliki spesifikasi kemiripan dengan produk kendaraan bermotor perusahaan lainnya, tetapi kualitasnya berbeda.

Melihat kenyataan diatas maka penjualan produk yang memakai merek palsu tentunya sangat merugikan merek asli, selain kualitas yang rendah maka pemegang merek juga dirugikan dari sektor pemasaran.

² Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 19

Secara umum telah banyak negara yang menerapkan perlindungan terhadap merek-merek jasa yang digunakan untuk produk-produk jasa, misalnya : perbankan, asuransi rumah sakit, rumah makan, jasa keuangan dan sebagainya. Hanya segelintir negara yang belum menerapkannya misalnya Malaysia, karena peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan.

Di kebanyakan negara, penentuan uraian terhadap jenis-jenis jasa yang dikelompokkan pada kelas barang dan jasa berdasarkan pada *Nice Agreement*. Pada perjanjian ini terdapat 42 kelas barang dan jasa yang diuraikan lagi dalam jenis-jenis barang tertentu. Dan pengelompokan jenis barang juga akan dipengaruhi oleh kemajuan suatu industri atau pengembangan produk-produk tertentu. Kondisi ini kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain walaupun negara-negara itu menjadi anggota atau meratifikasi *Nice Agreement*.³

Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang mempunyai pengelompokan kelas barang dan jasa atau jenis barang atau jasa sendiri yang berbeda dengan kelas barang atau jasa uraian jenis barang yang terdapat pada *Nice Agreement*. Negara-negara tersebut menentukan jenis barang atau jasa tertentu secara khusus yang didasarkan pada kategori atau kriteria yang dilakukan oleh Kantor Paten di negara-negara tersebut.

Pada akhirnya Jepang sejak dua tiga tahun terakhir ini, mungkin pernah menghadapi kendala dengan uraian jenis barang yang dianut oleh negara-negara lain, mengikuti sistem yang diterapkan dalam *Nice Agreement*. Artinya, jumlah kelas barang dan jasa berjumlah empat puluh dua, akan tetapi terdapat sedikit penambahan atau pengecualian terhadap produk-produk tertentu, misalnya : barang *misosiru* yang mungkin tidak tercakup dalam *Nice Agreement* akan di kelompokkan pada kelas barang tertentu.

³ Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.139

Begitu juga dengan negara-negara lain yang mempunyai produk-produk yang berciri khas yang berasal dari negara tersebut dapat memasukannya dalam kelompok kelas barang atau jasa tertentu. Tentu saja, pengelompokan itu di dasarkan pada pertimbangan yang wajar.

Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah mendorong globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Hal tersebut menjadi dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan bebas dunia, Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecendrungan global tersebut sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai bagian dari sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan industri, perdangan dan investasi singkatnya dunia usaha.

Produk-produk yang berkualitas dan handal hanya dapat di hasilkan jika sistem HAKI-nya sudah baik.dengan HAKI dirangsang peningkatan karya intelektual serta penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan teknik dan teknologi-teknologi baru, yang akan menggairahkan dunia usaha. Walaupun kesadaran akan pentingnya HAKI relatif baik (dibuktikan dari angka pendaftaran HAKI yang terus meningkat dari tahun ke tahun) tetap perlu diupayakan peningkatan kesadaran tersebut. Penyusunan dan penerbitan Buku Panduan di Bidang HAKI ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jendral HAKI, Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencapai maksud tersebut.

Undang-undang merek No. 20 Tahun 2016 dapat melindungi setiap merek dagang, merek jasa serta merek kolektif. Dan tidak ada permohonan pendaftaran merek

dapat di daftar apabila permohonan pendaftaran merek dagang tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau merek dagang tersebut tidak mempunyai perbedaan, atau merek dagang tersebut adalah milik umum atau permohonan merek dagang tersebut adalah suatu indikasi atau informasi tentang barang atau jasa. Selain itu, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual juga akan menolak permohonan merek dagang bila : ada merek lain yang sama pada keseluruhannya atau serupa dengan merek dagang atau jasa terdaftar dalam kelas yang sama dan jenis barang yang sama; baik yang sama secara keseluruhan atau serupa dengan orang yang terkenal, foto merek dan atau bahan hukum yang terkenal; yang identik dengan nama, imitasi, bendera, negara atau dewan nasional dan atau organisasi internasional, yang sama pada keseluruhan atau serupa dengan stempel resmi atau tanda Negara atau pemerintah; dan yang sama seluruhnya atau serupa dengan yang lain-lain karya atau penemuan yang dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Konsekuensi dari pelaksanaan perlindungan kepada pemegang hak merek di Indonesia secara internasional pada dasarnya disebabkan ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian internasional WTO dan TRIPs yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO juga menanti dan menerima dalam undang-undang tersendiri atau aturan lainnya secara nasional segala ketentuan yang termaksud dalam perjanjian Trips.

Contoh perdagangan internasional misalnya dicontohkan pada merek minuman ringan “Coca Cola”, yang di Indonesia juga menggunakan hak merek tersebut. Pengguna merek “Coca Cola” di Indonesia didapatkan melalui lisensi, dan pemilik asli di Amerika mendapatkan royalti (hak ekonomi) atas pemakaian merek tersebut.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 studi kasus No. 728/Pid.B/2019/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 studi kasus No. 728/Pid.B/2019/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini berfaedah bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya bagi perlindungan hak merek dari tindak pemalsuan.

b. Secara Praktis :

- 1) Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat mengembangkan kemampuan indifidure penelitian.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana merek.
- 3) Hasil penelitian berfaedah bagi usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan

Sebelum masuk kepada pengertian pemalsuan maka sebelumnya akan diuraikan pengertian dari tindak pidana.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti dapat dihukum" hingga cara harafiah perkataan "strafbaarfeit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata pembentuk Undang-Undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan "strafbaarfeit" sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "strafbaarfeit".

Hazewinkel Suringa memberi defenisi tentang "strafbaarfeit" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan memaksa yang oleh hukum pidana

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat terdapat di dalamnya. Selanjutnya Van Hamel memberi terhadap defenisi tentang "strafbarfelt sebagai suatu serangan atas suatu ancaman hak-hak orang lain.

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukuman terjaminnya kepentingan umum. Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

Berdasarkan uraian dan defenisi yang diberikan para sarjana di atas, setiap tindak pidana yang dirumuskan didalam KUHP pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

a. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan yang termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang ada didalam hati si pelaku. Unsur-unsur subjektif adalah terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Maksud atau voornemen atau percobaan seperti yang terdapat yang disebut pasal 53 ayat (1) KUH Pidana
3. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUH Pidana
4. Perasaan takut antara lain yang terdapat didalam pasal 308 KUH Pidana.

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 1997), hlm. 181

b. . Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif ini terdiri dari :

1. Adanya sifat melanggar hukum
2. Kausalitas dari diri sipelaku, misalnya "Keadaan seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan pasal 415 KUH Pidana
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *straalbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahant atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum,

akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah". Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pebuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat "dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tindak pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan diatas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literature hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :⁵

1. Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 1997), hlm. 183-184

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak salah, tiruan, gadungan". Sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.⁶

Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Kejahatan mengenal pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsure keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁷

B. Pengertian Tentang Merek

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek tidak mencantumkan defenisi dan arti merek secara khusus. Undang-Undang itu hanya menyatakan bahwa hak khusus atas suatu merek dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila "memiliki daya beda" dan pertama kali memakai merek itu hanya berlaku terhadap barang-barang sejenis hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.

Sedangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan merek adalah "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Departemen, 2003), hlm. 817

⁷ AdamiChazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2-3

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki data pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

Selanjutnya dengan disyahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti sementara UU No. 21 Tahun 1961 dan UU No. 14 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 1 (ayat 1) UU No. 20 Tahun 2016 diterangkan bahwa "merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dengan demikian terdapat persamaan arti dan kata antara pengertian merek dalam UU Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1997 dan di dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap merek-merek lainnya sebagaimana berurut dikatakan pada Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 yaitu :

- (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 atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Merek merupakan suatu tanda yang membedakan satu barang dengan barang lain yang sejenis. Untuk memahami pengertian akan merek, minimal ada lima pembatasannya yaitu :

1. Merek dapat disebut sebagai tanda pembeda, atau mempunyai daya pembeda
2. Merek dapat diingat dan diulang-ulang apabila kita mau membeli barang yang sama
3. Sebagai suatu simbol
4. Menetapkan suatu standar atau kualitas atau mutu barang
5. Melindungi para konsumen.⁸

Hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya mensyaratkan "daya beda" merupakan lingkup yang sangat luas. Karena dengan demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh "hak khusus atas merek", misalnya : kemasan indomie atau sarimie, aroma parfum. Pandangan itu sebenarnya sejalan dengan definisi merek menurut undang-undang Merek Inggris, *Trademark Act 1994* yang menyatakan dalam Pasal 1:

"Trademark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings".

(Yang artinya : Merek dagang berarti suatu tanda-tanda dari wujud yang bisa menggambarkan tulisan yang mana mampu membedakan barang-barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain).⁹

Hak khusus atas merek tidak diberikan apabila merek itu tidak mempunyai daya beda, umpamanya karena hanya terdiri atas "angka-angka dan atau huruf-huruf". atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macan, waktu atau

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 112

⁹ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,(Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 2000), hlm. 21

tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang. Selain itu, tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek tersebut menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang dari yang berwenang. Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek itu merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Kekecualian atas penggunaan merek-merek di atas dapat dilakukan dan didaftarkan apabila pemakai merek itu mendapat persetujuan dari yang berwenang.

Penolakan pendaftaran merek di atas, sesungguhnya bersifat relatif karena dalam beberapa kasus terjadi pula pendaftarannya, misalnya, merek rokok 555, minuman air mineral dengan merek Aqua.

Kemudian, penolakan hak khusus atas merek secara absolut ditujukan terhadap merek yang terdiri atas lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya, rambu-rambu lalu lintas, atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, misalnya lambing-lambang keagamaan yang dapat menimbulkan konflik terhadap sara, yaitu suku, agama dan ras di Indonesia misalnya, lukisan-lukisan palu arit. Dalam suatu masyarakat yang anti komunis dan berupaya menghindari masalah-masalah yang terjadi karena kesukuan, agam dan ras maka pendaftaran hak merek yang mengandung unsure-unsur seperti di atas akan ditolak oleh Kantor Merek.

Alasan-alasan untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang diatur dalam undang-undang merek diantaranya apabila merek yang diajukan itu sama atau serupa dengan merek yang telah didaftar lebih dulu atau dengan merek terkenal pihak lain,

merupakan keterangan atas barang atau jasa, atau merek itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan sebagainya. Alasan-alasan seperti diatas juga lazim ditemukan pada system merek di negara-negara lain, selain itu, merek yang telah didaftar dapat dibatalkan apabila ternyata merek itu dianggap sama atau serupa dengan merek lainnya, atau merek itu didaftar dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, di negara manapun, tidak ada alasan hukum penolakan atas suatu merek karena merek itu menggunakan kata atau bahasa asing. Karena yang utama, pendaftaran suatu merek harus dilandasi dengan itikad baik dan jujur, tanpa maksud meniru atau memalsukan merek pihak lain, serta mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen.

C. Jenis dan Persyaratan Merek

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut : 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. Sedangkan merek jasa menurut pasal 1 butir 3 diartikan

sebagai 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. Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari konvensi Paris yang dimuat dalam pasal 6 sexies.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni :

1. Merek lukisan (beel merek)
2. Merek kata (word merek)
3. Merek bentuk (form merek)
4. Merek bunyi-bunyian (klank merek)
5. Merek judul (title merek)

Saidin berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: "Sphinx" dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi "Sfinks" atau "Svinks".¹⁰

Di samping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (three dimensional trademark) seperti merek pada produk minuman Coca-cola dan Kentucky Fried Chicken.

¹⁰ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 346

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindifikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya rumah biru kecil ("*small blue house*") tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah, Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai data pembedaan yang cukup. Dengan kata lain perkataan, tanda yang dipakainya haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Sudargo Gautama sebagaimana dikutip oleh Saidin (2004: 349) mengemukakan bahwa:

Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang yang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya : Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warni tertentu dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.¹¹

Dengan demikian, disamping hal-hal tersebut diatas, perlu kiranya penulis menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Menurut Pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 349

Untuk lebih jelasnya, Gautama sebagaimana dikutip oleh Saidini mengemukakan ketika membahas Undang-Undang Merek Tahun 1961 yang juga menurut hemat penulis masih relevan untuk uraian ini, yaitu sebagai berikut ¹²

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Didalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambar-gambaran yang dari segi keamanan atau segi pengusaha tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai "merek" dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya, dapat diberitahukan disini; lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya "istimewa", "super", "sempurna". Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang

¹² Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 349-351

itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya "kecap" untuk barang kecap, merek "sabun" untuk sabun dan sebagainya.

Misalnya perkataan "super". itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

3. Tanda Milik Umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruhnya tulang bersilang, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang tangan dikepal dan ibu jari ke atas", yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau "jempol".

Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya, perkataan "Pancasila" dan sebagainya.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek "kopi atau gambar kopi" untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek mobil atau gambar mobil untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu

dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya. Produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

Selanjutnya Pasal 6 UU Merek 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu :

(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 Direktorat Jenderal apabila mereka 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, lambing 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.

Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup sehingga diterima sebagai merek.

Begitupun sering juga kita saksikan terhadap suatu merek yang sudah begitu terkenal, justru melemahkan kedudukannya dan kekuatannya sebagai merek karena semua orang menamakan barangnya dengan merek tersebut sehingga kesan terhadap merek itu menjadi hilang dan nama barang sejenis itu berubah dengan nama merek yang dikenal itu padahal sesungguhnya mereknya sudah lain. Sebagai contoh dapatlah disebutkan misalnya merek Tipp-ex sejenis alat untuk mengoreksi tulisan yang salah. Bahkan pekerjaan untuk mengoreksi tulisan yang salah itupun berubah menjadi menip-eks.

Padahal kemungkinan besar produk barang yang digunakan bukan bermerek tipp-ex, tetapi mungkin Re-Type atau Stipo. Jadi ada pergeseran, semula suatu merek tetapi kemudian sudah menjadi umum diterima sebagai nama jenis barang, maka lunturlah sudah kekuatan pembedaannya.

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembedaan merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka, daya pembedaannya akan menjadi lemah. Satu kalimat yang terlalu panjang, suatu "motto" tidak dapat dipakai sebagai merek. Misalnya apa yang seringkali di waktu akhir-akhir ini kita baca : "Lebih indah dari warna aslinya" untuk mempropagandakan rol film potret tertentu, tidak dapat dipakai sebagai merek. Pernah juga dalam hal ini diajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang ternyata terlalu awet karena terdiri dari berbagai bagian dari bungkusannya suatu benda dengan rupa-rupa gambar serta kata-kata yang terlalu panjang.

Demikian juga suatu "serie" dari etiket-etiket yang dipakai, tidak dapat dipergunakan sebagai suatu merek, karena daya pembedaannya sukar diterima. Demikian juga halnya dengan "sajak" tidak dapat dipakai sebagai suatu merek.

Di atas telah dikemukakan bahwa untuk mempunyai cukup data pembedaan suatu merek tidak boleh terlalu ruwet. Sebaliknya juga tidak dapat dipergunakan tanda-tanda yang terlalu mudah, karena juga hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda atas suatu merek. Agar supaya dapat memberikan individualist (ciri pribadi) kepada suatu benda, maka merek bersangkutan itu sendiri harus memiliki kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang hanya merupakan suatu garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan juga hanya suatu angka yang terlalau mudah atau dikedepankan sebagai kombinasi yang terlalu sederhana.

Selanjutnya Gautama. sebagaimana dikutip Saidin mengemukakan bahwa :

Akan tetapi bisa juga kita terima sebagai merek, kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembedaan karena warna atau cara memberikan lukisan bersangkutan. Misalnya suatu "segitiga" dapat dipakai sebagai merek, misalnya segitiga yang berwarna biru (*blauwe drieboek*). Tetapi tidak cukup misalnya hanya garis-garis merah yang dikitari pada pembungkusan dari suatu bungkusan untuk benda-benda tertentu.¹³

Selanjutnya hal yang secara tegas dilarang dalam UU Merek Tahun 1961 untuk didaftarkan sebagai merek adalah bendera dan lambang negara.

Ternyata dalam UU Merek Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU Merek Tahun 1997 larangan ini tidak terlihat lagi dengan tegas. Demikian juga dengan UU Merek Tahun 2001 hal tersebut tidak terlihat lagi dengan tegas.

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 353

Hanya saja persoalannya apakah tanda itu bukan merupakan tanda yang telah menjadi milik umum? Jika itu termasuk dalam kategori milik umum, maka itu tegas dilarang, namun jika sebaliknya, maka boleh didaftar dan diterima sebagai merek.

Dalam kaitannya dengan hal ini maka tanda atau lambang yang dipakai atau digunakan oleh lembaga-lembaga dan badan pemerintah sepanjang tidak telah menjadi milik umum dapat didaftarkan sebagai merek. Oleh karena itu, sebenarnya perlu juga secara tegas batasan tentang telah menjadi milik umum.

Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda mensahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebut disini misalnya stempel-stempel dari kantor pemerintah, lukisan-lukisan yang menyerupai Kantor Pengadilan Negeri, seperti misalnya "pengayoman", tanda jawatan tera, untuk dan lukisan dari materai-materai. Semua ini tidak dapat dipakai sebagai merek.

Pengecualiannya ialah, apabila yang berhak memberikan persetujuan, maka dapat dilakukan pendaftaran itu.

Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan / pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah-pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan itu.

Untuk hal ini UU Merek No. 20 Tahun 2016 lebih tegas mengemukakan alasannya tentang hal itu. Alasannya adalah sebab apabila diperbolehkan adanya

pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung pengakuan (*implicier*) yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan dan organisasi yang benderanya, emblem emblem atau namanya telah direproduksi atau ditiru itu.

Larangan yang serupa dan pembatasan-pembatasan berkenaan dengan merek merek ini juga terdapat pada "*Reglement Industriële Eigendom*" yang lama dimuat dalam Staatsblad 1912 Nomor 545.

Dengan demikian Kantor Milik Perindustrian yang sekarang bernama Direktorat Paten dan Hak Cipta akan menyelidiki terlebih dahulu, terhadap setiap permohonan sesuatu merek untuk barang-barang produksi perusahaan. Apakah permohonan permohonan untuk pendaftaran merek-merek tersebut memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai persamaan dengan merek-merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun, maka Direktorat Paten dan Hak Cipta akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. Dan akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

D. Prosedur Pendaftaran Merek

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek No. 20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa :

- (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-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. Nama negara-negara dan tanggal permintaut merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan atau kuasanya.
- (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 merek.
- (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 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 Peraturan Presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka, Namun untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.¹⁴

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akata pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa: dan
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1).

¹⁴ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 368-369

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau didalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin Ketentuan ini lebih lanjut dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 9.

Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia, Pasal 10 ayat (1).

Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2). Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di Negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Pasal 11.

Konvensi internasional dalam pasal ini adalah Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya dengan memuat beberap ketentuan sebagai berikut :¹⁵

- a. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas enam bulan;

¹⁵ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 370

- b. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;
- c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
- d. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang permintaan penerimaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

E. Dasar Hukum Pengaturan Pidana Merek

Tuntutan pidana atau sanksi pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam UUM 1997 ini adalah merupakan hak negara. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Berbeda dengan hak perorangan seperti yang terbit dari perjanjian sewa menyewa, misalnya, disana tidak terdapat ancaman pidana jika si penyewa misalnya tidak bersedia mengosongkan rumah jika masa sewanya telah berakhir. Atau jika si penyewa belum melunasi uang sewa. Oleh karena hak-hak yang disebut terakhir ini

dalam pemenuhan prestasi itu ada unsur-unsur pidananya. Misalnya, terdapat unsur penipuan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam Pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide Pasal 53 KUH Pidana).

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Merek Tahun 2001, sebagai berikut barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

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, (delapan ratus juta rupiah) (Pasal 93 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp. 1.000.000.000,- atau Rp. 800.000.000,- barangkali pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94, yang berbunyi, barangsiapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, pasal 91, Pasal dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternative, dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.

Untuk penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 89 Undang-Undang Merek Tahun 2001 menentukan bahwa :

(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 No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang merek;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek;
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat 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 dibidang merek; dan
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian ketentuan KUHAP tetap berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan dan segala proses yang berkenaan dengan peristiwa pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 studi kasus No. 728/Pid.B/2019/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Normatif yaitu penelitian terhadap hukum tindak pidana merek dan indikasi geografis yang diatur didalam UU No. 20 Tahun 2016.

C. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, peraturan per Undang-Undangan, surat kabar, majalah dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : penelusuran pustaka, adalah meneliti sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis, seperti literature ilmiah, majalah, pertindang-Undangan dan sumber-sumber bacaan lainnya yang memiliki

hubungan dengan masalah yang diteliti khususnya Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang artinya pembahasan menggunakan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menggambarkan atau menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada atau kenyataan yang ada didalam masyarakat deskriptif.