

PENGAJUAN GUGATAN GANTI RUGI MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016*

Oleh:

Novita Permata Sari**

Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Dalam perkembangannya merek terkenal banyak ditiru oleh masyarakat. Dalam realitanya pelanggaran merek terkenal sangat sering terjadi. Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan terkait dengan pengajuan gugatan ganti rugi oleh pemilik merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil *study* ini menunjukkan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang memalsukan mereknya berdasarkan Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dengan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan persyaratan merek terkenal, yakni suatu merek sudah didaftarkan di beberapa negara sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Kata Kunci : Gugatan Ganti Rugi, Merek Terkenal

Abstract

In its development many well-known brands were imitated by society. In reality, famous brand violations are very often. The purpose of this study is to determine the arrangements related to fill a claim for compensation by the brand owner. The method used in this study is a normative legal research method with the Statue Approach. The results of this study show that the owner of a well-known brand can

*Penulisan yang berjudul *Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016* merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

**Nama Novita Permata Sari adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: novitapermataaaa@gmail.com

***Ni Luh Gede Astariyani S.H., M.H.adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

file a claim for compensation against the party who falsified their brand based on Article 83 paragraph 2 of Act No. 20 of 2016 by being able to submit a lawsuit to the Commercial Court. In accordance with the requirements of famous brands, namely a brand has been registered in several countries as stipulated in the explanation of Article 21 letter b of Law No. 26 of 2016.

Key Words: Compensation Claims, Famous Brands

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan di zaman ini sangat erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (KI), salah satunya yaitu merek. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek diartikan sebagai sebuah huruf dan kata yang dijadikan sebagai sebuah nama label produk barang dan jasa dan juga untuk membedakan suatu produk barang yang bermerek, merek hanya disimbulkan sebagai kepuasan konsumen terhadap suatu produk.

Di Indonesia barang dengan merek terkenal sangat banyak dijumpai, dikalangan masyarakat barang bermerek sangat digemari oleh masyarakat menengah maupun masyarakat kalangan atas. Karena tingginya minat masyarakat dengan merek-merek terkenal maka dari itu banyak masyarakat berkeinginan untuk memiliki barang bermerek tersebut. Barang yang memiliki merek yang sudah terkenal seperti sudah menjadi suatu keharusan untuk memilikinya karena adanya gengsi apabila tidak memiliki produk merek terkenal. Dan juga karena maraknya pedagang-pedagang kaki lima maupun *online shop* yang banyak menjual produk merek terkenal dengan harga yang murah sekilas terlihat sama dengan aslinya tetapi memiliki kualitas yang berbeda dengan yang asli. Karena para pembeli produk merek terkenal tersebut tidak

mengetahui bagaimana membedakan mana tas yang asli dan mana tas yang merupakan tiruan. Adapun merek-merek terkenal yang banyak ditiru oleh pedagang yang menjual produk palsu atau yang sering disebut KW Atau kualitas. Kualitas tersebut memiliki tingkatan yaitu kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, dan seterusnya, semakin tinggi tingkat kualitasnya maka semakin rendah harga jual barang tersebut.¹

Suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadinya pelanggaran merek yang sudah terdaftar maka dari itu sangat penting adanya pengaturan bagaimanakah merek terkenal yang dilanggar agar terciptanya perasaan nyaman bagi pemilik merek tersebut. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis mengatur tentang merek terkenal tetapi belum cukup jelas mengenai merek terkenal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemilik merek terkenal dapat mengajukan permohonan gugatan ganti rugi terkait merek terkenal yang dilanggar ?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan terkait merek yang terkenal ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu agar mengetahui apakah pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi

¹ Fajar Nur Cahya Dwi Putera, 2014. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 1, hal. 101

terhadap merek yang dilanggar dan agar mengetahui bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan merek terkenal tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.² Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan literature lain yang berkaitan dengan merek.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Permohonan Gugatan Ganti Rugi Terkait Merek Terkenal

Karena banyaknya merek terkenal yang kita jumpai di pasar-pasar dengan harga murah membuat masyarakat tergiur dengan produk yang murah dengan merek terkenal, tetapi produk tersebut merupakan produk tiruan atau palsu. Produk yang bermerek dengan harga murah lebih banyak memiliki peminat bagi pembeli yang tidak mengetahui merek terkenal tersebut.³ Di Indonesia sangat banyak dijumpai merek terkenal yang di jual di pedagang kaki lima maupun di online shop dengan harga yang murah bentuk

² I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Swastu Nulus, Denpasar, hal. 50

³ Renny N.S. Koloay, 2011. *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 19, No. 2, hal. 91

dan modal yang sama tetapi memiliki kualitas maupun bahan yang bebrbeda dengan aslinya.

Merek merupakan wujud dari karya intelektual yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang perdagangan atau jasa. Merek memiliki dua macam jenis yaitu merek dagang dan merek jasa.⁴ Merek dagang yaitu merek yang dipergunakan pada barang yang akan di jual belikan oleh seseorang untuk membedakan barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa yaitu merek yang akan akan digunakan pada jasa yang akan diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan jasa sejenis lainnya. Merek terkenal yang memiliki citra maupun keunikan dalam masing-masing merek yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan jaminan kualitas produk yang baik, maka dari itu merek adalah aset yang sangat penting bagi pemilik, baik itu perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang menghasilkan barang agar mendapatkan keuntungan yang besar.⁵ Merek sangat penting bagi penemu merek tersebut dan yang memiliki merek tersebut, maka dari itu merek terkenal tersebut sangat dibutuhkan perlindungan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar.

Apabila suatu merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identical marks*) terhadap merek yang sudah terdaftar dan terkenal telah dilindungi terlebih dahulu yang perbuatannya dapat dikatakan sebagai pemalsuan merek.⁶ Maka dari itu suatu merek harus memiliki daya pembeda pada setiap produknya dengan

⁴ Siti Mariwayah, 2010. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. Journal de Jure, Vol. 2, No. 1, Hal. 98

⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta, h. 92

⁶ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, h.178

produk merek yang lain karena tidak hanya untuk perlindungannya saja dan juga untuk daya pembeda dengan merek yang lain, terutama untuk merek terkenal (*Well – Known Marks*). Suatu merek agar dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*Well – Known Marks*) harus memenuhi syarat yaitu merek tersebut sudah di daftarkan di berbagai Negara, merek yang sudah di daftarkan tersebut sudah di promosikan melalui dengan media cetak maupun media elektronik dan sudah dikenal oleh masyarakat.⁷

Suatu merek harus di daftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Ada dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.⁸ Sistem deklaratif yaitu hak atas merek yang diperoleh karena pemakaian yang pertama kali walaupun merek tersebut tidak didaftarkan (*first to use principle*). Dalam sistem deklaratif ini sering dianggap kurang menjamin kepastian hukum dan juga sering dianggap menimbulkan usaha tidak sehat, karena dalam sistem deklaratif ini dalam perlindungan hukumnya hanya mendasarkan siapa yang menggunakan merek tersebut terlebih dahulu, atau sering disebut pemakaian merek pertama. Sedangkan sistem konstitutif yaitu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan hak sebagai pemakai merek pertama (*first to file principle*).⁹ Maka dari itu Indonesia menganut sistem pendaftaran merek konstitutif yaitu mewajibkan pendaftaran merek agar suatu merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

⁷ Gusti Ayu Intan Permata Sari, 2016 “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 1

⁸Herlina Ratna SN, 2016, Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung). Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 2

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, hal. 42

Merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c, Pasal 83 ayat 2. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang memalsukan merek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta pemberhentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Memperdagangkan barang tiruan/palsu yang menggunakan merek terkenal dapat dikategorikan pelanggaran UU Merek yang memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100-102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimana bagi orang yang memperdagangkan barang tiruan dan barang tersebut merupakan hasil tindak pidana diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak yang sudah menggunakan merek yang mempunyai kesamaan produk.¹⁰ Pemilik merek bisa mengajukan gugatan ganti rugi dan pemberhentian yang terkait dengan penggunaan merek. Ganti rugi ada dua jenis yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial.¹¹ Ganti rugi materiil merupakan ganti rugi yang nyata dan dapat dinilai dengan sejumlah uang, ganti rugi materiil ini menyebabkan

¹⁰ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 93

¹¹ Agung Sujatmiko, 2010. Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 2

produk yang asli terjual sedikit karena para pembeli lebih memilih membeli barang yang palsu karena lebih murah. Sedangkan ganti rugi immaterial merupakan ganti rugi yang disebabkan oleh pihak yang memalsukan merek asli membuat barang merek palsu dengan kualitas yang berbeda sehingga para pembeli produk tidak membeli produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek.

2.2.2. Mekanisme Pengajuan Gugatan

Gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek apabila mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa ijin dari pemilik merek tersebut, gugatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek karena pihak pemalsu merek tersebut mempergunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya.¹² Gugatan tersebut dapat diajukan pada Pengadilan Niaga saat ini Pengadilan Niaga terdapat dilima kota besar yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Makasar, dan Semarang.

Gugatan ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.¹³ Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik

¹² Haedah Faradz, 2008, *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 1, hal. 41

¹³ R. Eddy Haryadi, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Uu Merek Indonesia*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, hal. 126

merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Adapun mekanisme penyelesaian gugatan merek seperti alur perkara gugatan perdata biasa. Alurnya dimulai dari pendaftaran gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. Yang disasar alias tergugat adalah pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Melalui gugatan ke pengadilan niaga, si pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat menuntut ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Setelah pendaftaran, tahap selanjutnya adalah pemberitahuan gugatan oleh panitera kepada ketua pengadilan serta penunjukan majelis hakim yang kemudian diikuti dengan pemanggilan para pihak. Total waktu yang disediakan sejak pendaftaran gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak adalah tujuh hari. Total durasi persidangan sengketa merek yang ditetapkan oleh undang-undang adalah paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Apabila putusan telah dibacakan oleh majelis hakim pengadilan niaga, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi ke MA. Pihak yang hendak mengajukan kasasi memiliki jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak untuk melakukan pendaftaran ke panitera pengadilan niaga.

Setelah mendaftar, paling lama 14 hari kemudian pemohon kasasi harus menyampaikan memori kasasi ke panitera. Lalu,

termohon kasasi memiliki kesempatan untuk menanggapi dengan kontra memori kasasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya memori kasasi. Total durasi pemeriksaan kasasi di MA paling lama 90 hari. Atas putusan kasasi, pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Lazimnya sebuah putusan pengadilan, putusan terkait sengketa merek dapat dieksekusi jika telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi jika para pihak yang bersengketa tidak melakukan upaya hukum atau segala upaya hukum yang ditetapkan oleh undang-undang telah ditempuh.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c, Pasal 83 ayat 2. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang memalsukan merek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 83 ayat 2 bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi serta pemberhentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Mekanisme penyelesaian gugatan merek dimulai dari pendaftaran gugatan ke pengadilan niaga, pemilik merek dapat menuntut ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, lalu pemberitahuan gugatan oleh panitera kepada ketua pengadilan serta penunjukan majelis hakim yang kemudian diikuti dengan pemanggilan para pihak.

3.2 Saran

Masyarakat diharapkan mendaftarkan mereknya agar tidak terjadi lagi pemalsuan terhadap merek. Karena merek memiliki peran penting bagi penemu dan pemilik merek, maka dari itu suatu merek harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum dan dipertegas lagi gugatan ganti rugi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap merek. Mekanisme gugatan bagi para pelanggar merek terkenal semakin ditingkatkan agar para penjual merek palsu tersebut merasakan efek jera sehingga kebiasaan minjiplak atau meniru tidak terjadi lagi.

III. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta
- Miru, Ahmad, 2005, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Pasek Diantha, I Made, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Swasta Nulus, Denpasar
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, 2018. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta

Jurnal Ilmiah:

- Haryadi, R. Eddy, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Uu Merek Indonesia*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1
- Intan Permata Sari, Gusti Ayu, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 4, No. 1

- Koloay, Renny N.S., 2011, *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 19, No. 2
- Marwiyah, Siti, 2010, *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. Journal de Jure, Vol. 2, No. 1
- Cahaya Dwi Putera, Fajar Nur, 2014, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 1
- SN, Herlina Ratna, 2016, *Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)*. Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 2
- Sujatmiko, Agung, 2010, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 2

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis