

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA *RETAIL***

**AKIBAT PEROLEHAN PRODUK DENGAN MEREK**

**YANG TIDAK TERDAFTAR DARI IMPORTIR**

**A. Konsekuensi Pelaku Usaha *Retail* Yang Mendapatkan Produk Dengan Merek Yang Tidak Terdaftar**

Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Sehingga jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum.

Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi

yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).<sup>31</sup> Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam industrial property mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah adalah:

“Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun dirugikan”.<sup>32</sup>

Hal senada dikatakan oleh OK. Saidin, menyebutkan bahwa:

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal”.<sup>33</sup>

Melihat dari definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan merek orang lain yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan karena merek produk yang ditawarkan sudah dikenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan

---

<sup>31</sup>Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.8.

<sup>32</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 201.

<sup>33</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 356-357.

mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan.

Adapun macam-macam bentuk pelanggaran merek yang di Indonesia yaitu Pada umumnya sesuai prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu:

1. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
2. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan).
3. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi/penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).<sup>34</sup>

Dalam pelanggaran *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan.<sup>35</sup>

1. *Trademark is well-know or has reputation.* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
2. *Similarity of trademark but good and services are dissimilar.* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).
3. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).

---

<sup>34</sup> Robert Braunes, 2005, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Jerman: Planck Institute, h. 1.

<sup>35</sup> Thomas Mc.Carthy, 2000, *Trademark and Unfair Competition, 4ed.*, US: West Group, h. 20.20.1.

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun dilusi terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 UU 20/2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan).

Hukum tanggung jawab produk merupakan instrumen hukum yang dimaksud untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti kerugian. Instrumen ini diperlukan karena peraturan dibidang produksi (*quality control techniques*) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan pada harta benda lain (*property damages*), dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*). Sehingga disamping peraturan mengenai cara berproduksi, masih tetap dibutuhkan instrumen hukum yang secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk, yang dikenal dengan hukum tentang tanggung jawab produk (*product liability*).<sup>36</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary* terdapat 3 (tiga) rumusan mengenai *Product Liability*, yaitu:

---

<sup>36</sup>Frank Zaid, 1980, "The Emerging Law on Product Liability and Consumer Product Warranties", *Canadian Business Law Journal*, Vol. 4, h.2.

“(1) *A manufacture’s or seller’s tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. Product liability can be based on a theory of negligence, “strict liability”, or breach of warranty.* (2) *The legal theory by which liability is imposed on the manufactures or seller of a defective product.* (3) *Refers to the legal liability of manufactures and sellers to compensate buyers, user and even bystanders, for damanges or injuries suffered because of defects in goods purchased.*” “(1) Suatu pembuatan atau kewajiban kesalahan penjual untuk merusakkan apapun atau kerugian yang diderita oleh seorang pembeli, pemakai, atau penonton sebagai hasil suatu produk yang cacat. Produk kewajiban dapat didasarkan pada suatu teori dari kealpaan, “kewajiban yang tegas”, atau pelanggaran atas jaminan keabsahan. (2) Teori yang sah/tentang undang-undang dengan mana kewajiban dikenakan dengan diam-diam pembuatan atau penjual dari suatu produk yang cacat. (3) “bagi kewajiban yang sah/tentang undang-undang tentang pembuatan dan para penjual untuk mengganti kerugian para pembeli, pemakai dan bahkan penonton, untuk kerusakan atau diderita luka-luka/kerugian oleh karena kerusakan barang-barang yang dibeli.”

Prinsip dasar tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya mulai diperkenalkan sejak lebih tahun 300-200 sebelum masehi. Peraturan tentang jual beli terus dikembangkan sampai pada puncaknya dalam kumpulan peraturan-peraturan (*digest*) yang dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 533 (abad ke-6) sesudah masehi. Pada masa kekaisaran Justinianus, pejual produk mulai bertanggung jawab atas beberapa kerugian yang timbul akibat kesalahannya yang tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian. Tanggung jawab penjual (pelaku usaha) akhirnya dikembangkan dengan standar yang cukup keras, ketika diterapkan tiga pelaku usaha yang digolongkan sebagai kejahatan, yaitu kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak mengungkapkan cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual, dan menjual produk yang tidak memenuhi standar sesuai yang diperjanjikan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Rogerson, “*Implied Warranty Against Latent Defects in Roman and English Law*”, dalam David G. Owen, et.al.,M. Stuart Madden, Mary J. Davis, Madden & Owen, 2000, *On Product Liability, Third Edition*, Volume 1, St. Paul Minnesota: West Group, h. 4.

Ada 3 (tiga) substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (*breach of warranty*), dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).<sup>38</sup>

Sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat mengadopsi ketentuan Pasal 402 *A Restatement (Second) of Tort* untuk merumuskan ketentuan tanggung jawab mutlak, baik secara langsung maupun yang sama dengan maksud dari ketentuan Pasal 402 *A Restatement (Second) of Torts* tersebut. Di Amerika Serikat, pertimbangan utama penerapan prinsip tanggung jawab mutlak adalah kesulitan bagi konsumen yang mengalami cedera fisik untuk membuktikan kerusakan/cacatnya barang dan hubungan antara kerugian dan kerusakan yang dideritanya. Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan wanprestasi.<sup>39</sup>

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dapat mengugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Kualifikasi gugatan lazim

---

<sup>38</sup>Inosentius Samsul, *op.cit.*, h. 46.

<sup>39</sup>V.D. Dudija, *op.cit.*, h. 106.

dipergunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia, adalah wanprestasi (*default*) atau perbuatan melawan hukum (*tort*).<sup>40</sup>

Menurut Hans W. Mickltz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan). Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisasi resiko yang harus ditanggung konsumen), misalnya dengan mencegah produk berbahaya untuk mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh suatu lembaga perizinan Pemerintah (hal ini disebut kontrol pra-pasar), atau menarik dari peredaran produk berbahaya yang sudah terlanjur beredar dipasaran (kontrol pasca-pasar).<sup>41</sup>

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut bukan suatu yang khas “hukum perlindungan konsumen” karena juga diterapkan dalam banyak area hukum lain. Prinsip-prinsip itu ada yang masih berlaku sampai sekarang, tetapi ada pula yang ditinggalkan seiring dengan tuntutan kesadaran masyarakat yang terus meningkat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, h. 125-167.

<sup>41</sup> Sidarta, *op.cit.*, h. 60.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 61.

Dalam gugatan berdasarkan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh konsumen tidak lain adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha kepada konsumen. Hal inilah yang dikenal dengan Doktrin *Privity of Contract* yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab” (*no privity - no liability principle*).<sup>43</sup>

Pada umumnya konsumen akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *Product Liability*, di mana tergugat dianggap telah bersalah (*presumption of guilty*) kecuali jika ia mampu membuktikan ia tidak melakukan kelalaian/kesalahan. Seandainya ia gagal membuktikan ketidaklalaiannya, maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/menggunakan produknya.

Menurut ajaran luas dari perbuatan melawan hukum, tercakup pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga bertentangan dengan hukum dalam arti luas. Menurut ajaran atau teori kesalahan, kewajiban ada karena adanya kesalahan. Kesalahan selalu ada meskipun dalam ketentuan unsur itu tidak ada, namun harus dipersangkakan ada.<sup>44</sup> Untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka unsur kesalahan ini harus dapat dibuktikan. Kesalahan disini umumnya diartikan secara luas, yang meliputi

---

<sup>43</sup> Sidarta, *op.cit.*, h. 50 dalam Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 58-65.

<sup>44</sup> J.M. van Dunne dan Gregor v.d. Burght, 1987, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan L.S. Pusponegoro, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda, h. 29.



kesengajaan (*opzet*) dan kekuranghati-hatian atau kelalaian (*negligence*). Ukuran yang dipergunakan adalah perbuatan dari seorang manusia dalam keadaan normal.<sup>45</sup>

Kesalahan yang dimaksud di dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum ini adalah kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kekuranghati-hatian (kelalaian). Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari produsen untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu.<sup>46</sup>

Kekuranghati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki. Dalam kepustakaan hukum perdata Indonesia, Kekuranghati-hatian masuk ke dalam kesalahan pada perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam kepustakaan hukum di Amerika Serikat misalnya kekuranghati-hatian dibicarakan dalam topik tersendiri yang disebut dengan *negligence*. *Negligence* adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional.<sup>47</sup> Maksudnya adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati, yang semestinya seorang penjual atau produsen mempunyai *duty of care*.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Janus Sidabalok, *op.cit.*, h. 108.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Agnes M. Toar, 1988, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang: DKIH Belanda-Indonesia, h. 7.

## **B. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Prinsip tentang tanggung jawab<sup>49</sup> merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>50</sup>

Beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.<sup>51</sup>

### **1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan**

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW, prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>52</sup> Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Gugatan yang berlandaskan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dalam hal ini konsumen haruslah membuktikan adanya unsur-unsur:

---

<sup>49</sup> Ada yang menyebutnya dengan “tanggung gugat”. Menurut Agnes M. Toar, kedua istilah itu sebenarnya tidak berbeda. Tanggung jawab sering diartikan sebagai dari “*responsibility*”, sedangkan tanggung gugat dari kata “*liability*”. Lihat Agnes Toar, *op.cit.*, h. 1.

<sup>50</sup> Sidarta, *op.cit.*, h. 72.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan/kelalaian pelaku usaha;
- c. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh konsumen

Berdasarkan prinsip ini konsumen diberikan tanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha, yang tentunya memberatkan konsumen.<sup>53</sup>

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.<sup>54</sup>

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen

---

<sup>53</sup>Erman Rajagugkguk *et.all*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 24-26.

<sup>54</sup>Sidarta. *op.cit.*, h. 73.

bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.<sup>55</sup>

Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni *asas audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berpekara. Hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.<sup>56</sup>

## 2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji (*term of conditions*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya. Apabila janji tidak dipenuhi, tentu akan menimbulkan kerugian di pihak lawan, yang akhirnya keadaan tidak dipenuhinya perjanjian (*wanprestasi, breach of contract*) itu, menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk menuntut penggantian kerugian.<sup>57</sup>

Disamping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian produsen, ajaran hukum memperkenalkan pula konsumen mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi (*brench of warranty*). Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual*

---

<sup>55</sup> Inosentius Samsul, *op.cit.*, h. 55. Lihat juga David A. Fischer dan William Powers Jr., 1988, *Product Liability: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., h. 3.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>57</sup> Janus S., *op.cit.*, h. 102.

*liability*). Dengan demikian, ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya pertama-tama melihat isi dari kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Dikatakan: “*A warranty is a statement of fact with respect of the quality or character of goods sold, made by the seller to include the sale, and relied on by the buyer.*” (“Suatu jaminan keabsahan adalah suatu statemen dari fakta dengan rasa hormat dari mutu atau karakter dari barang-barang yang dijual, dibuat oleh penjual untuk meliputi penjualan [itu], dan didasarkan pada oleh pembeli”). Di Amerika Serikat, ketentuan hukum yang mengatur tentang warranty dalam jual beli diatur dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) S.2-312. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, sebagaimana lazimnya dasar gugatan *breach of warranty* yang umum diterapkan dalam praktek perdagangan, wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti kerugian dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yaitu berupa pembatasan waktu gugatan, persyaratan

---

<sup>58</sup> Inosentius, *op.cit.*, h. 71-72.

pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*) dan persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horisontal, maupun vertikal.<sup>59</sup>

Dalam beberapa putusan pengadilan mengenai tuntutan atas dasar wanprestasi, muncul pengecualian atas persyaratan hubungan kontrak, misalnya dalam kasus-kasus yang menyangkut produk makanan. Disamping itu, pengecualian juga diperluas sampai pada kerugian yang diderita konsumen yang disebabkan oleh kerusakan container atau tempat menyimpan dan membawa produk.<sup>60</sup>

Instrumen hukum wanprestasi Pasal 1243 BW menegaskan, “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang dilampaui”. Hal pokok yang ditekankan dalam Pasal 1243 BW adalah gugatan berdasarkan wanprestasi hanya berhasil jika para pihak mempunyai hubungan kontraktual. Jika ternyata tidak ada hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen, maka jelas tidak akan ada tanggung jawab. Kesulitan yang dialami dalam dunia usaha berkaitan dengan wanprestasi ini adalah tidak terjadinya hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen. Konsekuensi logis dari aspek hukum adalah tuntutan ganti

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

rugi konsumen terhadap produsen yang merugikan dirinya tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan instrumen hukum wanprestasi.<sup>61</sup>

Persyaratan hubungan kontrak dipatahkan dengan penerapan teori *agency* dan *third beneficiary*. Berdasarkan teori ini, pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kontrak menjadi bagian atau mempunyai hubungan kontrak dengan pihak produsen. Misalnya tamu yang datang ke rumah, seorang pekerja yang menderita kecelakaan karena produk yang dibeli oleh majikannya dalam hubungan keagenan atau atas permintaan saudaranya untuk membeli, pasangan suami isteri yang menderita cedera akibat produk yang dibeli oleh suami atau isterinya, orang tua yang menderita kecelakaan akibat produk yang dibeli oleh anaknya.<sup>62</sup>

### 3. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian diletakkan kepada tergugat (pelaku usaha).<sup>63</sup>

Prinsip ini pernah digunakan dalam Hukum pengangkutan udara, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 17, 18 butir (1), Pasal 19 jo Pasal 20 Konvensi Warsawa 1929, atau Pasal 24, 25, 28, jo Pasal 29 Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939, yang dalam perkembangan selanjutnya dihapus dengan Protokol Guatemala 1971. UUPK menganut

---

<sup>61</sup>Dr. John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan konsumen*, "Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa", Jakarta: Pelangi Cendekia, h. 88.

<sup>62</sup>Inosentius S., *op.cit.*, h. 74.

<sup>63</sup>*Ibid.*

sistem pembuktian terbalik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.<sup>64</sup>

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Konsumen tentu saja tidak selalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika gagal menunjukkan kesalahan tergugat.<sup>65</sup>

#### **4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)**

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menempatkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan, tetapi masih terdapat suatu pengecualian yang memungkinkan dibebaskannya dari tanggung jawab, yaitu keadaan *force majeure*. Prinsip tanggung jawab mutlak memiliki perbedaan dengan Prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), dimana prinsip tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada

---

<sup>64</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 58-65.

<sup>65</sup> Naskah Akademik, *op.cit.*, h. 139.



pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dipergunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini dikenal *Product Liability* (tanggung jawab produk).<sup>66</sup>

Pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan antara strict liability dengan *absolute liability*, yaitu pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara objek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.<sup>67</sup> Maksudnya, pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang diminta pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.

Menurut R.C Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, (3) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Naskah Akademik,*op.cit.*, h. 140. Lihat juga Sidarta,*op.cit.*, h. 77.

<sup>67</sup> E. Saefullah Wirapradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, h. 5.

<sup>68</sup> Sidarta.*op.cit.*, h. 78.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Barang Tidak Terdaftar Oleh Importir**

Perolehan barang terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi tanpa dibekali dengan tanda terima dan/atau surat ijin penerimaan dari importir yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti di bawah tangan dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara konvensional dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang

diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang tidak mengetahui terdapatnya barang dengan Merek yang tidak terdaftar, hal tersebut merupakan tanggung jawab para pelaku usaha secara mutlak, apabila menjual produk ataupun barang dengan Brand yang sudah terkenal akan tetapi yang dijual tersebut merupakan barang yang tidak terdaftar (barang Palsu) maka para pelaku usaha yang mendapatkan barang tersebut juga bertanggung jawab baik secara hukum perdata maupun pidana.

#### **D. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Merek Yang Tidak Terdaftar**

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk

barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.<sup>69</sup>

Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen.

Pemberian sanksi bagi pelaku pendaftaran merek yang tidak beritikad baik akibat ada persamaan merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang sah. Melalui pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ini kepada pelaku pelanggaran, diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada si pelaku agar tidak melakukan perbuatan

---

<sup>69</sup> OK. Saidin III, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 359.

pelanggaran hak merek itu lagi. Hak merek salah satu hak milik intelektual yang harus dilindungi, karena berkaitan dengan kegiatan aspek bisnis perindustrian yang menghasilkn perkembangan ekonomi baik kepada pelaku usaha yang memiliki dan menjual brand mereknya maupun kepada negara yang mendapatkan hasil perputaran ekonomi dari penjualan barang bermerek tersebut.

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Karena Hak Milik Intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi maupun seni. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang perancang model Italia (terkait Hak Merek) bernama Piere Cardin, datang ke Indonesia untuk meminta kepada Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan karyanya secara “semaunya sendiri” (secara ilegal/melanggar hukum).

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini, hak milik intelektual terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsabangsa dan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. Dalam konteks hubungan antara negara, hak milik intelektual telah menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian kalangan bisnis. Diketahui bahwa hak milik intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hat atas kekayaan yang timbul atau

lahir dari intelektualitas manusia (khususnya terhadap hak merek yang dibuat oleh suatu perusahaan).<sup>70</sup>

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit.

Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya seperti tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi (seperti halnya hak merek). Dengan adanya konsepsi berpikir seperti di atas, timbul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektualitas) tersebut. Sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, HMI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna melakukannya.

Di dalam sejarahnya memang harus diakui, bahwa konsep perlindungan hukum HMI bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing. Namun begitu budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak

---

<sup>70</sup> Richard Burton Simatupang, *op.cit.*, h. 66-67.

seseorang juga telah merupakan bagian dari budaya di Indonesia, sekalipun sikap dan budaya demikian dahulu berakar tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.<sup>71</sup>

Hak Merek merupakan salah satu kelompok dari jenis Hak Milik Intelektual yang terdapat dalam hak milik industri (*industrial property*) yang sudah diakui dan harus dilindungi di Indonesia. Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah terdaftar. Dikatakan demikian karena hak merek dikelompokkan hak milik industri karena berhubungan dengan kegiatan bisnis oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan nilai ekonomis (merek dagang). Hal itu senada dengan yang disampaikan dalam Pasal 1 angka 2 UU 20/2016 tentang Merek dan geografinis, yang menyampaikan “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.”

Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya. Bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya dalam berbagai kegiatan industri perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokan tersebut sekaligus melunturkan anggapan yang melandasinya.<sup>72</sup>

Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak merek merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam teori perlindungan hukum yang menjadi bagian dari pisau analisis dalam penelitian ini. Teori perlindungan hukum menjamin hak dan kewajiban setiap orang/subjek hukum terpenuhi, dan perlindungan hukum

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 67.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 68.

itu dijamin oleh negara. Sehingga jika terjadi pelanggaran hak kepada pihak pemegang hak merek terdaftar, maka si pelaku layak diberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Berdasarkan teori perlindungan hukum sanksi tersebut merupakan hal yang dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi.

Sanksi bagi Pelaku Pendaftaran Merek yang Tidak Beritikad Baik Akibat Ada Persamaan Merek merupakan bukti dari adanya prinsip itikad baik di dalam perlindungan hukum atas pemegang hak merek terdaftar. Sanksi ini erat kaitannya dengan kepastian hukum yang hendak di dapati oleh seorang subjek hukum yang memiliki hak secara legal/hukum. Di dalam hukum kontrak terdapat suatu prinsip bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang-undang. Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pihak pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.<sup>73</sup>

Sanksi juga kata lain dari akibat hukum yang didapati oleh seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 136.



hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:<sup>74</sup>

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban.;
2. Penjatuhan hukuman

Akibat hukum dapat berwujud, sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum itu juga berlaku bagi para pelaku pelanggaran hak merek yang telah didaftarkan. Akibat hukum itu berupa sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku tersebut dan juga berakibat kepada merek yang didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan menyalahi aturan. Pertama sanksi tersebut dapat berupa penghapusan ataupun pembatalan hak atas merek si pelaku dari Daftar Umum Merek.

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek. penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila

---

<sup>74</sup> Muhammad Sadi Is., *op.cit.*, h. 90-91

<sup>75</sup> *Ibid.*

pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau kegamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.<sup>76</sup>

Pada aturan perundang-undangan penghapusan pendaftaran merek itu diatur di dalam Pasal 72-Pasal 75 dan pembatalannya ada pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain daripada itu sanksi bagi pelaku pelanggaran hak atas merek terdaftar dapat

---

<sup>76</sup> Richard Burton Simatupang, *op.cit.*, h. 91-92.

dikenakan sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, hal ini sesuai dengan uraian dari Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek. Sanksi berikutnya dapat dilihat dari isi pada Pasal 84 Undang-Undang Merek, yang menyebutkan:

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

Sanksi berupa hukuman tambahan juga dapat diberikan kepada pelaku sebagai akibat hukum dari perbuatannya yang melawan/melanggar hukum, hal itu melalui permintaan si pemegang merek terdaftar yang haknya dirugikan. Sanksi tambahan itu dapat dilihat dari Pasal 94 UU 20/2016, yaitu:

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
2. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
3. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau;
4. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Terakhir sanksi yang dapat diterima kepada pelaku pelanggaran hak merek yang telah terdaftar ialah sanksi pidana. Pada undang-undang sebelumnya sanksi pidana ini diatur di dalam Pasal 90-Pasal 95. Di dalam undang-undang yang baru

sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek diperberat, sanksi pidana itu dapat dilihat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU 20/2016.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat. Hal ini berdasarkan perubahan Undang-Undang Merek menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemberatan sanksi pidana itu juga dipicu oleh karena makin meningkatnya para pelaku pelanggaran hak atas merek terdaftar.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, berbagai macam sanksi yang diberikan kepada pelaku itu selain untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak pemilik sah/pemegang hak merek terdaftar yang menggunakan prinsip itikad baik dalam pendaftarannya. Juga sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam Teori Perlindungan Hukum, karena perlindungan hukum hanya dapat diberlakukan/diaplikasikan apabila produk hukum yang dibuat mengandung sanksi di dalamnya kepada para pelanggar. Sudah pasti para pelanggar/pelaku itu ketika ingin mendaftarkan merek itu tidak menggunakan prinsip itikad baik yang sebenarnya telah melekat jelas dalam syarat pengajuan permohonan pendaftaran merek. Sehingga dengan begitu, pantaslah pelaku tersebut diberikan berbagai macam sanksi yang demikian, karena yang dirugikan disini bukan hanya si

pemegang hak merek yang sah juga para konsumen yang melakukan pembelian produk barang yang sebenarnya mereknya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Pada pokoknya dapatlah dipadukan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran merek terdaftar berbagai macam baik sanksi berupa sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap merek merupakan delik aduan yang dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun penjara dan denda.<sup>77</sup>

#### **E. Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Memasarkan Merek Tanpa Adanya Izin**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengharuskan suatu nama merek didaftarkan. Dengan didaftarkannya suatu merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 20/2016, sesungguhnya pada saat itulah pemegang merek akan dipertanggungjawabkan atas nama merek produknya. Dengan tujuan agar setiap pembuat atau pelaku bisnis atau pialang memiliki jaminan asuransi yang halal atas kebebasan atas nama merek produknya. Hal ini sesuai dengan pedoman yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia, untuk lebih spesifik *quick to record* standard, bukan *main come, first out rule*. Mengingat pedoman ini, seseorang yang perlu memiliki hak istimewa untuk sebuah merek harus meminta merek yang dimaksud.

---

<sup>77</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *op.cit.*, h. 128.

Hasil yang sah dengan asumsi pihak yang mengamati merek dengan menarik belum mendaftarkan merek tersebut, maka pihak lain dapat mendaftarkan nama merek dengan nama yang sama dan pihak itu akan mendapatkan jaminan yang sah dan dengan asumsi ini terjadi maka pihak utama yang melihat merek tersebut akan terasa sangat terhambat namun tidak bisa melakukan tindakan yang halal karena mereknya belum terdaftar.

Nama merek untuk memuaskan motivasinya dan memperoleh jaminan yang sah harus dicantumkan. Pengaturan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan diberhentikan tertuang dalam Pasal 20 UU 20/2016.

Apabila sebuah merek mungkin akan melukai seluruh penduduk, maka, pada saat itu, merek tersebut tidak bisa didaftarkannya. Bagaimanapun, jika merek itu merugikan pihak tertentu, pendaftaran merek dihentikan. Atau lagi-lagi secara gamblang bisa dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak layak untuk digunakan sebagai merek, sedangkan merek yang diberhentikan adalah merek yang menghalangi pertemuan yang berbeda.

Pelaku bisnis bermerek tidak mendaftarkan merek mereka, kemudian, merek tidak memiliki asuransi yang sah. Dimana asuransi hukum disini berperan penting dengan tujuan agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru atau dimanfaatkan secara salah atau demonstrasi melanggar hukum lainnya. Kepastian hukum atas nama merek dimanfaatkan sebagai suatu karya untuk memberikan kebebasan kepada pihak yang dijamin sesuai dengan komitmen yang telah dilakukan.

Pihak yang menggunakan dan menyalin suatu merek yang baru saja didaftarkan oleh pemilik hak atas suatu merek dapat menimbulkan akibat yang sah sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa setiap orang yang tidak berhak memilih untuk menggunakan merek yang pada dasarnya sama dengan merek terdaftar yang memiliki tempat dengan satu pihak lagi untuk pekerjaan yang sebanding dan produk yang dibuat atau ditukar, akan ditolak dengan penahanan untuk batas waktu 4 (empat) tahun, waktu lama serta denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada pemilik pertama merek yang dirujuk dapat mengajukan tuntutan bersama melalui penuntutan. Pedoman dalam Pasal 1365 BW menetapkan bahwa pemilik pertama merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, khususnya pengadilan bisnis, seperti halnya melalui jalur non-gugatan. Untuk mengatasi produk hasil curian atau barang dagangan palsu, Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang tindak pidana yang diidentikkan dengan Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil dari merek terdaftar adalah bahwa itu harus digunakan dengan permintaan pendaftaran. Undang-Undang Merek mengharuskan pemilik merek untuk langsung menggunakan merek mereka. Dengan asumsi merek terdaftar tidak digunakan sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dalam undang-undang, pendaftaran merek yang dimaksud akan dibatalkan. Pedoman mengenai penghapusan cek yang sedang berlaku sekarang ini diatur dalam Bab VIII tentang

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan  
Pasal 67 UU 20/2016.