BAB II

TINJAUAN TEORITIS PEMALSUAN MEREK YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI RUMAHAN

A. Ruang Lingkup Industri

1. Pengertian Industri

Industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang sejenis dan pengunaan bahan yang sejenis, Industri dalam pengertian sehari-hari banyak diartikan sebuah pabrik dan dibedakan dengan usaha-usaha lain seperti pertanian dan sebagainya.

Pengertian Industri secara limitatif disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu:

> "Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri."

Secara etimologis, kata industri berasal dari bahasa Inggris yaitu *industry* yang berasal dari bahasa Prancis Kuno *industrie* yang berarti aktivitas yang kemudian berasal dari bahasa Latin *industria* yang berarti kerajinan,aktivitas[8].

[8] *Pengertian Industri,* http://hedisasrawan.blogspot.com/ Diakses pada Hari Jumat, Tanggal 13 April 2014, pukul 03:00 WIB

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan. Pengertian industri dalam arti sempit adalah usaha manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga memperoleh keuntungan.

2. Jenis-Jenis Industri

a. Jenis / Macam-macam Industri Berdasarkan Tempat Bahan Baku[9]:

1) Industri Ekstraktif

Industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar

Contoh: pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan dan pertambangan

2) Industri Non Ekstaktif

Industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar

3) Industri Fasilitatif

Industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya

Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi dan ekspedisi

[9] *P*engertian*, Definisi, Macam, Jenis dan Penggolongan Industri di Indonesia–Perekonomian Bisnis,* www.organisasi.org, Diakses pada Hari Jumat, Tanggal13 Mei 2014 , Pukul 01:23 WIB

b. Golongan / Macam Industri Berdasarkan Besar Kecil Modal:

1) Industri Padat Modal

Industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya

2) Industri Padat Karya

Industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

c. Jenis-jenis / Macam Industri Berdasarkan Klasifikasi atau Penjenisannya:

1) Industri Kimia Dasar

Seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk

2) Industri Mesin dan Logam Dasar

Seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil.

3) Industri Kecil

Seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah

4) Aneka Industri

Seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman.

d. Jenis-jenis / Macam Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

1) Industri Rumah Tangga

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 1 sampai dengan 4 orang.

2) Industri Kecil

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5 sampai dengan 19 orang.

3) Industri Sedang atau Industri Menengah

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20 sampai dengan 99 orang

4) Industri Besar

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang.

e. Pembagian / Penggolongan Industri Berdasakan Pemilihan Lokasi

1) Industri yang Berorientasi atau Menitikberatkan Pada Pasar (*Market Oriented Industry*).

Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.

2) Industri yang Berorientasi atau Menitikberatkan pada Tenaga Kerja / Labor (*Man Power Oriented Industry*)

Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.

3) Industri yang Berorientasi atau Menitikberatkan pada Bahan Baku (*Supply Oriented Industry*)

Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

f. Macam-macam / Jenis Industri Berdasarkan Produktifitas Perorangan

1) Industri Primer

Adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu

2) Industri Sekunder

Adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.

3) Industri Tersier

Adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa.

B. Merek dan Perlindungan Hukumnya

1. Pengertian Merek

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu sebagai berikut :

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

Merek dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Properti Right,Incuding Trade in Counterfait (*TRIP'S), terjemahannya yaitu:

> "Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek, Tanda-tanda tersebut berupa kata-kata nama orang,huruf,angka,usur figuratif, dan kombinasi dari beberapa warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu yang lain,negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalu penggunanya, sebagai syarat pendaftarannya, negara anggota dapat menetapkan persyartan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek."

Secara garis besar, maka unsur-unsur dari Merek dapat diperincikan sebagai berikut[10]:

a. Kemampuan dari merek atau tanda untuk memberikan identitas kepada kepada barang yang bersangkutan

[10] Suyud Margono*, Hak Milik Industri (Peraturan dan Peraktik di Indonesia*), Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, Hlm.47

b. Mampu untuk menunjukan asal atau sember barang
c. Merupakan jaminan atau mutu barang
d. Mampu untuk membedakan antara barang-barang sejenis yang beda asal atau sumber

Merek dapat di golongkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Merek Dagang

   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.

b. Merek Jasa

   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.

c. Merek Kolektif

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

Perbedaan merek berdasarkan Undang-Undang

Penggolongan merek dalam *Paris Convention* terdiri dari empat (4) jenis, yaitu :

a. Merek dagang (*trade mark*)
b. Merek jasa (*service mark*)
c. Merek Gabungan atau kolektif (*collective mark*)
d. Nama dagang (*trade name*)

   Suatu perusahaan dagang dapat memiliki beberapa merek yang berbeda dan memakai merek tersebut untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa orag lain.

   Nama dagang dapat digunakan untuk beberapa hal yaitu:

   1) Membedakan suatu perusahaan dalam aktivitas-aktivitas dagangnya (*business activities*) atau usaha-usaha dari perngusaha tersebut dengan perusahaan baru. Dalam hal ini, nama dagang bisanya disingkat dengan menghilangkan kata PT atau diambil dari inisial saja.
   2) Pengenalan perusahaan yang besangkutan atau identifikasi dari perusahaan tersebut.
   3) Menunjukan reputasi dari perusahaan tersebut.
   4) Sumber yang berguna bagi konsumen, hal ini berarti konsumen dapat mengetahui aktivitas dagang dari perusahaan yang bersangkutan.

2. Fungsi Merek

Merek pada hakikatnya adalah suatu tanda, tetapi, agar tanda tersebut dapat di terima sebagai merek harus memiliki daya pembeda dengan merek lain, fungsi-fungsi merek adalah sebagai berikut:

a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
d. Menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkan.

3. Sejarah Peraturan Merek Indonesia

a. Pada Zaman Belanda

Indonesia mengenal hak atas merek pertama kali pada saat penjajahan belanda, yaitu pada saat diberlakukannya *Hendel Nijverdeid Merken* sebagaimana tercantum dalam *staatsblad van Nederlandsch Indie* Nomor 109 Tahun 1885. Undang-Undang ini merupakan peraturan konkordansi dari Belanda yang berisikan 16 pasal di berlakukan pada tahun 1885, serta ditanda tangani oleh Willem III pada tanggal 6 April 1885, dan juga oleh Sekretaris Jendral Depertemen Urusan Negari Jajahan Belanda H. Van Der Wijk,

adapun ketentuan pendafaran merek dilakukan oleh *Raad Van Justitie* di Batavia (Jakarta). Undang-Undang tersebut direvisi ketika Hindia Belanda meratifikasi Konvensi Paris pada Tahun 1888, revisi tersebut tertuang dalam peraturan yang dicantumkan dalam *staatsblad van Nederlandsch Indie* Nomor 154[11].

Tahun 1893, tiga tahun setelah Hindia Belanda meratifikasi *Madrid Agreement* tentang Pendaftaran Merek Internasional, Hindia Belanda mengikuti Belanda dengan meratifikasi *Madrid Agreement* dengan *Staatblad Van Nederlandsch Indie* 1893 nomor 305 yang diberlakukan pada tahun 1894, jangka waktu perlindungan merek dalam undang-undang ini adalah selama dua puluh (20) tahun.[12]

b. Zaman Jepang

Zaman penjajahan jepang dikeluarkan peraturan yang dikenal dengan *Osamu Seirei* Nomo 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai belaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa(2603).[13] Tahun 1945 peraturan peninggalan jepang tetap di gunakan selama 16 tahun.

c. Zaman Kemerdekaan Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusaan dan Merek Perniagaan

[11] *Muhammad Djumhana, Op.Cit, Hlm.209*

[13] *Ibid, Hlm.209*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan merupakan peraturan Merek pertama kali dimiliki Indonesia setelah lepas dari penjajahan. Materi Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan bertitik tolak dari konsep hukum merek yang tumbuh pada masa Perang Dunia Ke II, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan masih sederhana karena belum mengatur tentang tuntutan gati rugi dan dan tuntutan pidana.

2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diberlakukan sejak tanggal 1 April 1993 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini memberlakukan atau mengatur konsep pendaftaran *First to File System* di mana pemilik merek yang sah adalah pemilik hak atas merek yang telah terdaftar di kantor merek terlebih dahulu, sampai dibuktikan apakah pendaftaran merek beritikad baik atau buruk.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek mulai mengatur ketentuan gugatan ganti rugi, gugatan

pembatalan, dan gugatan pidana kerena dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek Jasa, Merek Dagang, Merek Kolektif. Lisensi juga sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Dasar pertimbangan yang merupakan latar belakang dan sekaligus tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu[14]:

a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wajud karyaintelektual, memiliki peranan penting bagi kelacaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa;
b) Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan peraturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1961 tentang Merek yang

[14] Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia),* Alumni, Bandung,Hlm.307

dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Bedasarkan dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk penyempurnaan peraturan mengenai merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengalami perubahan pada tahun 1997. Hal ini dilakukan kerena beberapa alasan, diantaranya, karena ketentuan persetujuan peraturan Uruguay yang telah ditanda tangani oleh Indonesia pada tahun 1992 di Marakesh, Maroko. Indonesia harus menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung didalamnya karena telah menandatangani. Pokok yang terkandung dalam peraturan tersebut diantaranya *Trade Related Aspecs of Intelectual Properti Rights* (TRIP'S).

Persetujuan *Trade Related Aspecs of Intelectual Properti Rights (*TRIP'S) memuat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh negara yang bertanda tangan. Kewajiban negara yang bertandatangan yaitu menyesuaikan peraturan

perundang-undangan Hak Milik Intelektual dengan berbagai Konvensi internasional di bidang Hak Milik Intelektual.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek sifatnya melengkapi , menambah, dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Ketentuan yang ditambah yaitu perlindungan terhadap Indikasi Geografis, yakni tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk lingkungan faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Perkembangan peraturan merek saat ini diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pertimbangan dikeluarkan Undang-Undang ini karena Indonesia telah meratifikasi kenvensi Internasional sehingga peranan merek sangat penting terutama menjaga dalam persaingan usaha yang sehat.

Perbedaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1992 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan pemerikasaan Subtantif dilakukan setelah permohonan perdaftaran merek dinyatakan diterima secara administratif. selesainya masa pengumuman pendaftaran.
b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat penyelesaian sengketa bisa dilakukan di pengadilan niaga yang merupakan bedan pengadilan khusus
c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mewajibkan pemilik merek terdaftar yang sudah menggunakannya dalam perdagangan untuk tidak menghentikan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun.

Perkembangan terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diajukan untuk diubah. Rencana perubahan yang dilakukan cukup signifikan yaitu memangkas prosedur dan birokrasi permohonan Merek. Pemangkasan tersebut dikarenakan dalam praktik selama ini

bahwa dalam pendaftaran Merek Dagang dan Merek Jasa berbelit dan cukup lama.[15]

4. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek

Setiap orang yang berniat mendaftarkan merek sendiri perlu memenuhi syarat-syarat yang berlaku[16] :

a. Syarat Pertama

Orang yang membuat merek atau pemilik merek harus beritikad baik, yang dimaksud itikad baik, dalam syarat pertama ini berarti mengaharuskan setiap orang yang ingin membuat merek tidaklah boleh sama dengan merek orang atau meyerupai merek orang lain.

Keharusan Itikad baik dalam pembuatan merek termuat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

> "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."

Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek yang tujuannya mencari

[15] Muhammad Djumhana*, Op.Cit,* Hlm.214
[16] Gatot Supramono*, Op.Cit,* Hlm.16

kepastian hukum mengenai siapa yang menjadi pemilik yang sesungguhnya.

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri, dapat pula terjadi seseorang memiliki merek dari pemberian atau hasil membeli dari orang lain.

Merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang misalnya dua atau tiga orang dan kepemilikan mereknya juga harus bersama-sama karena merek tidak dapat dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

Badan hukum dapat memiliki merek karena badan hukum termasuk dalam subjek hukum. Badan hukum termasuk sebagai subjek hukum karena badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai mana pada manusia umumnya.

b. Syarat Kedua

Syarat kedua tentang merek yang tidak dapat didaftar ke Direktorat Jendral (Dirjen) HKI apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang ada pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.yaitu :

"(1)Bertentangan dengan perundang-undangan berlaku, moralitas agama, atau ketertiban umum;

(2)Tidak memilik daya pembeda;
(3)Telah menjadi milik umum; atau
(4)Merupakan terangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon pendaftarnya"

c. Syarat Ketiga

Syarat ini menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda pihak lain seperti telah diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tidak boleh:

1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
5) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
6) 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

Pendaftaran merek dalam sistem konstitutif. Pendaftar akan memperoleh hak atas merek dan dengan hak atas merek tersebut, pemilik dapat menggunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dan pemilik dapat melarang dan menggugat pihak lain yang tanpa izin menggunakannya.

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Merek yang telah terdaftar menunjukan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek, yaitu;

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

Pemilik merek masih dapat memperoleh perlindungan hukum atas merek dengan cara perpanjang jangka waktu atas kepemilikan merek. Perpanjangan atas kepemilikan merek yang diberikan yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Permohonan perpanjangan atas kepemilikan merek baru diajukan 12 (dua belas) bulan sebelum jangka waktu perlindungan hukum

merek berakhir. Mengenai perpanjangan jangka waktu atas merek yang telah terdaftar kententuannya terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

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

6. Pengalihan Hak atas Merek

Merek sebagai hak milik yang kepemilikannya dapat dialihkan. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek[17].

Pengalihan merek di atur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

> "(1)Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
> a. Pewarisan;
> b. Wasiat"
> c. Hibah;
> d. Perjanjian; atau
> e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.
> (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

[17] Muhammad Djumhana*, Op.Cit,* HIm.239

(3)Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukung.
(4)Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(6)Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengalihan atas merek dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Warisan

   Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (*infinititif*) dari kata *waritsa - yaritsu- irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa adalah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain[18].

2. Wasiat

   Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam *syari'at* Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at Islam.

   Menurut para *fuqaha* (penafsir al-quran), wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya

[18] *Warisan,* Wikipedia.org, Diakses pada Hari Rabu, tanggal 11 juni 2012, Pukul 02:32 WIB

meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat[19].

Pengertian wasiat di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah dirinya meninggal.

3. Hibah

   Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

4. Perjanjian

   Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut berupa suatu rangakaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

---

[19] *Pengertian wasiat,* link24share.blogspot.com, diakses pada hari Rabu, tgl 11 juni 2012, Pukul 02:40

Pengalihan atas merek juga ditegaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu;

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

Pasal diatas menegaskan semua cara pengalihan merek dengan cara apapun baik itu dengan cara Waris, Wasiat, Hibah dan Perjanjian harus dicatat atau didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HAKI) Pencatatan tersersebut merupakan syarat mutlak agar pihak ketiga dapat memperoleh kekuatan hukum.

7. Lisensi

Lisensi dalam pengertian umum adalah pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan[20].

Lisensi menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

[20] *Lisensi,* wikipedia.org, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 18 April 2014, Pukul 00:47 WIB

> “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”

Lisensi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek, yaitu:

> “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”

Ketentuan Lisensi termuat dalam Pasal 43-49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

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

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

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

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

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

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

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

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

“(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada pemerima Lisensi.”

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

"(1)Penerima Lisensi yang beriktikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan penjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.

(2)Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada memberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

(3)Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tesebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi."

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang:

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

Ketentuan mendasar dari lisensi diantaranya adalah:

a. Lisensi Merek dapat dilakukan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan jenis barang atau jasa
b. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di perjanjian lain, untuk jangka waktu yang lebih lama dari

jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek tersebut yang bersangkutan

c. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
d. Pemilik Merek yang memberi lisensi, tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainya untuk menggunkan merek tersebut, kecuali jiga diperjanjikan lain.
e. Pihak penerima lisensi dapat juga ditentukan bahwa mereka dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lain. Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam pedagangan.

Ketentuan semua perjanjian Lisensi Merek wajib dimohonkan pencatatannya dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, didasari pemikiran dan alasan untuk melakukan pengawasan dalam melakukan Lisensi Merek supaya tidak terjadi klausul penjanjian yang tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat teknologi pada umumnya, apabila ditemukan klausul yang dapat merugikan Indonesia, permohonan pencatatan kontrak lisensi yang memuat ketentuan tersebut dapat

ditolak. Tindakan selanjutnya dari pemerintah yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI memberikan surat tertulis kepada pemilik merek dan penerima Lisensi atau kuasanya dengan menjelasakan alasan penolakan.

C. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pemalsuan Merek

Motivasi pemalsuan merek terkenal yang banyak dilakukan industri rumahan yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal. Tidakan tersebut dapat merugikan pemilik dan juga masayarakat sebagai konsumen.

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pemalsuan merek, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarakan perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

> “Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal di atas menyebutkan bahwa pengugat harus bisa membuktikan bahwa kepada hakim bahwa dirinya mengalami kerugian yang diakibatkan karena perbuatan tergugat.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan merek yang sama, baik pokoknya maupun keseluruhanya tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dengan pengehentian pemakaian merek, hal ini di atur pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu ;

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

Gugatan dan ganti rugi tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek akan tetapi pemilik lisensi dari merek bersangkutan dapat melakukan gugatan dang anti rugi kepada merek tersebut. Hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak dari negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana dibidang merek.

2. Pertanggungjawaban Administarsi

Banyaknya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pelaku industri sebanarnya negara dapat menggunakan kekuasaan untuk melindungi pemilik merek yang sah. Penggunaan kekuasaan negara tersebut melalui kewenangan administrasi negara khususnya oleh Badan Standar Industri.

Barang yang menggunakan merek yang tidak sah dapat diduga tidak memenuhi standar industri yang telah di tentukan, baik komposisi maupun kualitasnya.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pelanggaran atas merek dapat dikenakan Pasal 382 KUHP tentang kejahatan persaingan curang. Ketentuan tersebut sebagai berikut :

> "Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdangangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu,diancam dengan persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain"

Kententuan pidana tersebut memang tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan untuk perbuatan pelanggaran hak atas merek, karena merupakan *lex generalis* yang tujuannya dapat menampung segala jenis persaingan curang di bidang perdagangan. Pelanggaran

hak atas merek yang berupa peniruan atau penggunaan merek orang lain tanpa izin, maupun memperdagangkan barang dengan merek bajakan dapat dikategorikan masuk dalam perbuatan persaingan curang dengan syarat dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

Berhubungan dengan merek juga disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan merek, diantaranya, diatur pada Pasal 393 KUHP, yaitu:

> "(1)Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
>
> (2)Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

Rumusan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokan, antara lain:

a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik itu menaruhkan sesuatu yang palsu dengan maksud menggunkan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan barang itu seolah-olah merek atau tanda yang ditaruhkan itu asli dan tidak palsu
b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini menaruhkan merek atau tanda pada barang yang dengan melawan hak memakai cap yang asli.
c. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siappun dalam hal ini menambahkan Merek negara asli atau tanda pembuat yang dikehendaki oleh, di mana, pada, atau atas barang-barang lain yang terbuat dari emas atau perak dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu, seolah-olah merek atau tanda itu mula-mulanya ditaruhkan pada barang itu.

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu pada Bab XIV, Pasal 90 sampai Pasal 95. Ketentuan khusus ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis* dapat menyampingkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan. Berikut bunyi pasal yang mempertegas adanya sanksi

pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

"(1)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

(2)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3)Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa baranng tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

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

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

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

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran"

Pasal 95

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan detik aduan"

Substansi Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek ini sangat jelas dan tegas melindungi hak merek yang terdaftar dengan memberikan jaminan sebuah hak eksklusif dan

memberikan sangsi-sangsi yang tegas kepada oknum pelanggar hak merek atas persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

Terdapat 7 (tujuh) macam jenis perbuatan atau kegiatan dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek, yaitu[21]:

a. Menggunkan merek yang sama secara keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

   Tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

   1) Dengan sengaja
   2) Tanpa Hak
   3) Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan.

b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan

[21] Rachmadi Usman*, Op.Cit,* Hlm.373

Tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

1) Dengan sengaja
2) Tanpa Hak
3) Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan.

c. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar:

Jenis tindak pidana ini tersebut dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,yang unsur-unsur pidananya,yaitu:

1) Dengan sengaja
2) Tanpa hak
3) Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan batang yang terdaftar

d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis atau barang terdaftar;

Tindak pidana ini disebut dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang unsur-unsur pidananya, yaitu;

1) Dengan sengaja
2) Tanpa hak
3) Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

e. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi bedasarkan indikasi geografis

   Perbuatan ini dikenakan ancaman yang di sebut dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

f. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan masayrakat mengenal asal barang atau jasa tersebut;

   Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan dasar tindak pidana ini dan unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:

1) Dengan sengaja
2) Tanpa hak
3) Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang dan jasa
4) Dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut

g. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barangdan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 90,Pasal 91,Pasal Pasal 92 dan Pasal 93

Tindak pidana ini ditentukan dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

1) Memperdagangkan barang dan/atau jasa
2) Diketahui atau patut diketahui
3) Barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,91,92 dan 93.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merumuskan tindak pidana dibidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dan ancaman hukumannya bisa 1 tahun, 4 tahun dan 5 tahun, dengan demikian memperjelas pelaku tidak semuanya dapat dikenai pidana penjara karena

ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat komulatif dan alternatif, sekaligus antara tindak pidana penjara dan denda. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda[22].

Selanjutnya untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana dalam bidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang merek selain dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat pegawai Negri Sipil tertentu.

Ketentuan Penyidikan tindak pidana di bidang merek ini diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

> "(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek
>
> (2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
>
> a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
> b.melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
> c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Merek;
> d.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan

[22] Rachmadi Usman*, Op.Cit,* Hlm. 375

dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidangMerek;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

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

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bunyi dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek membatasi kewenangan dalam proses penyelidikan kepada penyidik pegawai negri sipil. Artinya kewenangan yang lain melekat pada Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia