



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PEMALSUAN MEREK JAMU AYAM MBAH JOYO DI YOGYAKARTA)**

**Luci Andika Pratama, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari**  
Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang  
Email : [luciandikap@gmail.com](mailto:luciandikap@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek jamu mbah joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan yuridis normatif langkah yang dilakukan dengan metode penafsiran hukum sebagai andalannya, penafsiran hukum yang dimaksud merupakan penafsiran gramatikal, autentikal, sistemik untuk menyusun struktur asas norma dan menganalisa hukum atas merek. Penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi permasalahan hukum, wawancara dan analisis serta kesimpulan khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur merek dan indikasi geografis. Hasil penelitian yang ditemukan mengenai bentuk perlindungan hukum atas merek di Indonesia dibedakan menjadi dua Preventif dan Represif. Preventif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) dengan prosedur yang ditentukan Pasal UU Merek dan Indikasi Geografis, Sedangkan secara represif apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, lembaga arbitase serta pengadilan melalui gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana jika terdapat adanya pelanggaran merek pada persamaan pada pkpknya atau keseluruhan, dan penegasan kewenangan hakim dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek Jamu Mbah Joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Karena pemalsuan mempunyai persamaan pada pokoknya maka penyelesaian dilakukan dengan cara gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan UU Merek serta dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan solusi yang ditawarkan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek, menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, memangkas birokrasi dalam proses pendaftaran merek dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang proses pendaftaran merek. Di sisi lain perjanjian Internasional bidang kekayaan intelektual lebih di sinergikan dengan peraturan nasional, serta penegak hukum dan pemerintah termasuk konsultan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Merek; Pemalsuan Merek; Merek Jamu Ayam Mbah Joyo di Yogyakarta

**Abstract**

*This research is intended to find and analyze two issues, the form of legal protection upon trademarks in Indonesia and the implementation of it upon the case of trademark counterfeiting/brand forgery of "Jamu Mbah Joyo" in accordance with related laws and regulation, especially Law No. 20/2016 on Mark and Geographical Indications. The method used in this research are Normative Juridical and Descriptive Analytic, to give a complete picture of all the issues. The use of Normative Juridical method is by doing grammatic, authentic, and systemic legal interpretation, to structure the norms and analyze the trademark law. This research begins by collecting the related legal issues, continued by conducting interview with relevant sources, and after having a thorough analysis, a summary of relevant regulations, especially related to mark and geographical indications, is completing this research. The result of this research is divided*



into two, preventive and repressive. Preventive could be done by registering the trademark to Directorate General of Intellectual Property with the procedure as stipulated by Law No. 20/2016 on Mark and Geographical Indications. While for repressive, in case there is a trademark counterfeiting/brand forgery (part of it or whole), the settlement of it could be done through Alternative Dispute Resolution, Arbitration, and the Court by filing a civil lawsuit and claim for damages, and a clearer line of authority for the Judges and Minister of Law and Human Rights. The implementation of legal protection upon the case of case of trademark counterfeiting/brand forgery of "Jamu Mbah Joyo", in conclusion is, because of the counterfeit is being the same principally, the settlement of it could be done through Alternative Dispute Resolution, Arbitration, and the Court by filing a civil lawsuit and claim for damages. The solution proposed in this research is for the public, especially business owner, to have a good awareness of the importance of trademark registration. Also, for the government and related institutions to reduce bureaucracy of it while spreading the information on how to register trademark, and to harmonize and synchronize national regulations with international treaty on trademark law while also maintaining full legal enforcement.

**Keyword:** Mark; Trademark Counterfeiting; Brand Forgery; Trademark of Jamu Ayam Mbah Joyo in Yogyakarta

## I. PENDAHULUAN

Salah satu hukum perdata adalah Kekayaan Intelektual disingkat "KI", padanan kata yang biasanya digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya, cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan manusia dari hasil intelektualnya, dapat berupa hasil di bidang pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari Kekayaan Intelektual (*The TRIPS Agreement*) menyatakan bahwa KI terdiri dari :

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, prodesur rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri

5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Informasi Rahasia termasuk Rahasia Dagang
8. Varietas Tanaman Baru

Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa KI merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil.<sup>1</sup>

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yaitu sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian merek Pasal 1 ayat (1)

<sup>1</sup>Lindsay, Tim, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), Halaman 131.

<sup>2</sup>Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2009), hlm.91



UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adanya merek diharapkan masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan atau bungkus barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa yang dijual.

Dalam hal ini penulis mengambil kasus tentang beredarnya merek jamu palsu yang cirinya berupa nama serta kemasannya yang sama dan harga serta komposisi bahan yang dipromosikan oleh penjual tidak sesuai. Jamu yang dipalsukan tersebut bermerek Jamu Mbah Joyo. Jamu Mbah Joyo Asli telah dikenal sebagai jamu stamina untuk Ayam Pejantan yang biasanya diikuti dalam kompetisi. Karena tingkat penjualannya yang tinggi, Produk Jamu Mbah Joyo tersebut dipalsukan oleh pihak lain.

Tersangka adalah Irfan Mahirlan warga Gayam, Sukoharjo, memalsu jamu sejak 2016. Tersangka menggunakan merek Jamu Mbah Joyo dalam

produksi sejenis yakni jamu yang diperdagangkan meskipun tidak secara keseluruhan menyerupai, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Unsur pelanggaran terlihat dari corak dan warna kemasan jamu palsu yang sama persis dengan jamu asli. Yaitu, berunsur warna utama kuning gradasi merah dengan warna hitam di tepiannya. Semua susunan tulisan dan kemasan juga sama. Yang menjadi pembeda adalah tambahan kata dan bahan kemasan. Bahan kemasan jamu palsu menurut Mbah Wiryo terbuat dari kertas yang dicetak baru kemudian dimasukkan dalam plastik. Sementara jamu asli langsung dibungkus dalam bahan plastik yang telah tercetak mengkilap. Jamu palsu tersebut beredar terutama di daerah Pulau Jawa sehingga mengakibatkan Pemegang Hak Merek Jamu Mbah Joyo menderita kerugian yang besar.<sup>3</sup>

Jamu yang dipalsukan dijual dengan harga diantara Rp.40.000,00 hingga Rp.59.000,00 yang tidak menggunakan bahan berkualitas, hanya menggunakan kemasan kertas dan ada tambahan kata Soewiryo atau mbah Wiryo. Merek Jamu Mbah Joyo yang asli bercirikan berkualitas baik, tidak ada tambahan kata, dan dijual dengan kisaran harga antara Rp.60.000,00 hingga

---

<sup>3</sup>Jamu Palsu Rugikan Pemegang Merek 'Mbah Joyo', edisi Kamis, 19 Oktober 2017 / 22:19 WIB Editor : Ivan Aditya diakses di [http://krjogja.com/web/news/read/47126/Jamu\\_Palsu\\_Rugikan\\_Pemegang\\_Merek\\_Mbah\\_Joyo](http://krjogja.com/web/news/read/47126/Jamu_Palsu_Rugikan_Pemegang_Merek_Mbah_Joyo) pada 17 November 2017

Rp.70.000,00 per rentengnya isi sepuluh bungkus.

Keduanya mendaftarkan Hak Merek berupa Merek Jamu Mbah Joyo ke Kemenkumham.<sup>4</sup>Namun pemegang hak Merek Mbah Joyo yang asli telah mendaftarkan terlebih dahulu pada tahun dan memiliki sertifikat Merek sejak 2016, sedangkan pemalsu baru saja mendaftarkan pada 2017 sehingga pendaftarannya ditolak.

Pemalsu Merek Jamu Mbah Joyo diduga telah mendompleng merek Jamu Mbah Joyo dengan indikasi mencari keuntungan materi semata tanpa memperdulikan kualitas bahan yang dipakai. Pelaku melanggar Undang-Undang Merek lebih tepatnya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kerugian terbesar dialami oleh pemegang hak merek asli dimana omzet penjualan dan kepercayaan konsumen menurun.<sup>5</sup>

Pemalsu Merek Jamu Mbah Joyo juga tidak melaksanakan prinsip etikad baik. Hal ini dikarenakan banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pemalsu tersebut. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan mengenai pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulisan hukum ini dibatasi dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek jamu mbah joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu:

---

<sup>4</sup> Editor: Sugiyarto, "Pemalsu Jamu Ayam Jago Mbah Joyo Ditangkap, Ini Respons Pemilik Merek asal Bantul" edisi Kamis, 19 Oktober 2017 23:45 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/19/pemalsu-jamu-ayam-jago-mbah-joyo-ditangkap-ini-respons-pemilik-merek-asal-bantul> pada 17 November 2017

<sup>5</sup> Editor: Sugiyarto, "Jamu Ayam Jago Produknya Dipalsukan, Mbah Joyo Rugi

---

Ratusan Juta" Kamis, 19 Oktober 2017 23:38 WIB diakses di

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/19/jamu-ayam-jago-produknya-dipalsukan-mbah-joyo-rugi-ratusan-juta> pada 17 November 2017.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum merek di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek jamu Mbah Joyo.

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan Yuridis normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum mengenai hak kekayaan intelektual.

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan keadaan objek atau masalah tertentu secara jelas yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang, pada masalah-masalah aktual. Data mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.<sup>6</sup>

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam

penelitian ini dilakukan 2 cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.<sup>7</sup> Selain itu ada juga metode analisis perskriptif, untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

perlindungan hukum, dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif lebih bersifat pada pencegahan sengketa sedangkan untuk perlindungan represif bersifat pada penyelesaian apabila telah terjadi sengketa.

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Undang-Undang

<sup>6</sup>Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), halaman 42

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 32

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Merek di Indonesia menganut Azas Hukum Perlindungan Merek yaitu azas konstitutif. Azas Konstitutif adalah hak atas merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang hak merek adalah seseorang yang mendaftarkan untuk pertama kalinya di kantor merek.<sup>8</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.<sup>9</sup>

Pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak berdasar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar.
- e. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 10.

g. Permohonan ditolak jika merek tersebut 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.

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Suatu merek mendapat perlindungan hukum apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena disebutkan dalam perjanjian *TRIPs* dan di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran. Ini berarti pendaftaran hak tersebut sifatnya wajib dan bukan sukarela.

**Tata Cara Pendaftaran Merek**

Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dibuat dalam rangkap dua dengan mencantumkan:

- 1) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 6) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan

mereka yang dimohonkan pendaftarannya dan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

Pemohon harus melampirkan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP yang dilegalisir
- b. Fotocopy akte Pendirian Badan Hukum yang disahkan notaris bagi pemohon atas nama Badan Hukum.
- c. Fotocopy kepemilikan bersama yang dilegalisir atas nama pemohon lebih dari satu orang.
- d. Fotocopy NPWP yang dilegalisir.

- e. Etiket merek sebanyak 24 (duapuluh empat) buah, 4 (empat) buah ditempel pada masing-masing form (form rangkap 4), dan 20 (duapuluh) buah dalam amplop, dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan paling kecil 2 x 2 cm
- f. Kwitansi pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai biaya yang telah ditetapkan.
- g. Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama kali bagi merek dengan Hak Prioritas.<sup>10</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

### **Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Frans Winarta dalam bukunya "hukum penyelesaian sengketa" menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut: 11

- 1) Konsultasi suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya

<sup>10</sup> Prosedur Proses Pendaftaran Merek Departemen Perindustrian Jakarta, 2007, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah hlm. 6-7.

<sup>11</sup> Hukum Online, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, diakses pada tanggal 1 desember 2018, pukul 16.0 WIB

kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien.

- 2) Negosiasi suatu upaya penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 3) Mediasi cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 4) Konsiliasi penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusakan solusi yang dapat diterima.
- 5) Penilaian Ahli pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Lembaga APS yang bersifat umum karena bermacam ragam sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga ini. Demikian pula sengketa yang terjadi di bidang merek juga dapat diselesaikan melalui APS ini. Namun, UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan batasan terkait sengketa yang apa yang dapat diselesaikan melalui APS. Terkait mekanisme maupun cara penyelesaian kembali lagi merupakan hak-hak masing-masing pihak untuk memilih. Ketentuan penyelesaian merek melalui jalur APS diatur di dalam Pasal 93 UU Nomor 20 Tahun

201. Penyelesaian ini hanya dapat dilakukan untuk meminta ganti rugi tidak dapat melakukan pembatalan merek maupun penghapusan merek.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 93 UU Nomor 20 Tahun 2016, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (APS) antara lain adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

#### **Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Arbitase**

Sengketa merek yang diselesaikan melalui lembaga arbitase memiliki objek yang sama dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga APS yaitu gugatan pelanggaran merek sesuai dengan Pasal 93 *jo.* Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016. Hal utama yang membedakan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga APS adalah terkait dengan kewajiban membuat perjanjian arbitase yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik.

Sengketa pelanggaran merek ini terjadi ketika ada pihak lain yang menggunakan atau meniru merek secara tidak sah karena tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik merek terdaftar. Pemilik merek terdaftar disini dirugikan terhadap perbuatan tersebut sehingga meminta ganti kerugian terhadap pihak yang melanggar hak merek miliknya.

Sengketa ganti kerugian atas pelanggaran merek dapat diselesaikan melalui lembaga arbitase apabila merek terdaftar digunakan oleh pihak yang benar-benar meniru merek dan pihak tersebut bukan sebagai pemilik merek terdaftar atas merek yang

digunakan. Jadi jelas disini pihak yang meniru tidak berhak atas suatu merek tersebut sehingga pemegang hak atas merek terdaftar hanya mempersoalkan ganti kerugian saja.

### **Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa merek melalui pengadilan hukum yang bersifat represif dapat dilakukan melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa Pelanggaran atas hak-hak Merek sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Gugatan Perdata
- b) Tuntutan Pidana

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a) gugatan ganti dan/atau
- b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan

pengadilan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Tuntutan pidana diajukan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

Pasal 100 ayat 1, 2, dan 3

Setiap Orang yang dengan 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 pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan 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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Implementasi Perlindungan Hukum Atas Kasus Pemalsuan Merek Jamu Mbah Joyo Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

#### **1. Kasus Posisi**

Jamu Mbah Joyo Asli telah dikenal sebagai jamu stamina untuk Ayam Pejantan yang biasanya diikuti dalam kompetisi. Karena tingkat penjualannya yang tinggi, Merek Produk Jamu Mbah Joyo tersebut dipalsukan oleh pihak lain. Jamu palsu tersebut beredar terutama di daerah Pulau Jawa sehingga mengakibatkan Pemegang Hak Produk Jamu Mbah Joyo menderita kerugian dalam tahun 2017 lalu.<sup>12</sup>

Jamu yang dipalsukan dijual dengan harga diantara Rp.40.000,00 hingga Rp.59.000,00 yang mana tidak menggunakan bahan berkualitas dan mengandung banyak bahan kimia, hanya menggunakan kemasan kertas dan ada tambahan kata Soewiryo atau mbah Wiryo. Pemegang hak merek Mbah Joyo yang asli telah mendaftarkan terlebih dahulu tahun 2014 dan memiliki sertifikat Merek sejak 2016, sehingga

pihak pemalsu baru mendaftarkan pada 2017 tidak mendapat sertifikat Merek dari Kemenkumham. Kerugian terbesar dialami oleh pemegang hak merek asli dimana omzet penjualan berkurang drastis dan kepercayaan konsumen menurun.<sup>13</sup>

#### **2. Analisis hukum**

##### **Analisis Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 menentukan merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,

<sup>12</sup>Jamu Palsu Rugikan Pemegang Merek 'Mbah Joyo', edisi Kamis, 19 Oktober 2017 / 22:19 WIB Editor : Ivan Aditya diakses di [http://krjogja.com/web/news/read/47126/Jamu\\_Palsu\\_Rugikan\\_Pemegang\\_Merek\\_Mbah\\_Joyo](http://krjogja.com/web/news/read/47126/Jamu_Palsu_Rugikan_Pemegang_Merek_Mbah_Joyo) pada 17 November 2017

<sup>13</sup> Editor: Sugiyarto, "Jamu Ayam Jago Produknya Dipalsukan, Mbah Joyo Rugi Ratusan Juta" Kamis, 19 Oktober 2017 23:38 WIB diakses di <http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/19/jamu-ayam-jago-produknya-dipalsukan-mbah-joyo-rugi-ratusan-juta> pada 17 November 2017.

ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 menambahkan, bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan tersebut juga dapat diberlakukan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau samakeseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan *copy* atau reproduksi merek orang lain.<sup>14</sup>

Supaya suatu merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi merek orang lain, sehingga dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan;
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. Persamaan cara pemeliharaan.<sup>15</sup>

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entires similar*. Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan (*identical*) hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:

1. kemiripan persamaan gambar;
2. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 416

<sup>15</sup> *Ibid*

milik orang lain (*likelihood confusion*).<sup>16</sup>

Para Pelaku diduga melanggar Undang-Undang Merek 2016 lebih tepatnya Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek tidak mempunyai daya pembeda serta Pasal 21 ayat (1) huruf (a) yaitu permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Berdasarkan penelitian penulis, pengaturan hak merek terbaru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini berfungsi sebagai peraturan utama dalam pembahasan Kekayaan Intelektual khususnya untuk Hak Merek. Pada awalnya bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa 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. Kemudian dalam ketentuan undang-undang yang baru, yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis menyatakan “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

### **Analisis Menurut Praktik Hukum Pada Umumnya**

Jamu termasuk kategori Obat Tradisional. Obat tradisional menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Selain jamu juga ada obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1, merek dapat dibagi dalam (2) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Dari pembagian jenis merek di atas maka Jamu dapat dikategorikan sebagai Merek Dagang.

Ketentuan umum jamu ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

“Pasal 2

1. Jamu harus memenuhi kriteria:
  - a) Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
  - b) Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris

<sup>16</sup> *Ibid*

- c) Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku
2. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional dan tingkat pembuktiannya yaitu tingkat pembuktian umum dan medium
3. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata- kata: ” Secara tradisional digunakan untuk ...”, atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran.”

Secara hukum penjual juga terikat dengan Kewajiban terhadap konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan kewajiban pelaku usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 secara lengkap sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang

- dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>17</sup>

perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran atas hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.<sup>18</sup>

Pelanggaran terhadap peraturan di atas dapat menyebabkan kerugian bagi produsen asli maupun konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan produsen palsu dapat digugat secara perdata maupun dituntut pidana.

#### **Kriteria Pelanggaran Merek**

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:

- 1) Pembajakan merek (*Trademark piracy*)  
Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya

<sup>17</sup>Ahmad Zazili, *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

<sup>18</sup>Hery Firmansyah, *op. cit.*, hlm. 70.

merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak sehingga permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak.

- 2) Pemalsuan (*Counterfeiting*)  
Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.
- 3) Peniruan Label dan Kemasan Suatu Produk (*Imitations Of Labels And Packaging*)

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat

Jika penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar, maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip, maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur pemboncengan reputasi (*Passing Off*).

Persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru. Hal ini adalah jenis pelanggaran merek yang termasuk bagian dari persaingan curang. Pada Kasus Jamu Mbah Juyo ini menurut pendapat penulis pelaku melakukan Pemalsuan, peniruan label sekaligus pemboncengan reputasi.

Konvensi Paris menjelaskan bentuk persaingan curang ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*Passing Off*);
- 2) Pernyataan-pernyataan palsu yang mendiskreditkan perusahaan asing;
- 3) Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan

Kasus merek jamu ayam palsu, bentuk pelanggaran merek yang terjadi yaitu *imitations of labels and packaging* (peniruan dan kemasan suatu produk) dan juga *counterfeiting* (pemalsuan). Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Kasus Jamu Mbah Juyo ini adalah awalnya adalah Pemalsuan

Merek Label karena terdapat perbedaan kemasan produk apabila diamati secara seksama. Pemalsuan kemudian berkembang menjadi Peniruan karena kemudian pemalsu berinisiatif untuk mendaftarkan mereknya hasil pemalsuan ke Dirjen Kemenkumham sebagai Merek Terdaftar.

Tanda yang sama sekali tidak memiliki kemampuan pembeda (*in capable of becoming distinctive*), merupakan suatu indikasi adanya upaya-upaya pelanggaran merek. Produsen yang di dalam hal ini adalah perusahaan jamu menggunakan tanda berupa cap atau logo ayam jago yang menggambarkan reputasi produknya, dan sudah didaftar tentu sudah masuk ke dalam daftar merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jadi sudah punya izin yang jelas. Para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab itu telah menyesatkan dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan produk tersebut karena konsumen mempercayai bahwa produk adalah sesuai dengan penggambarannya.<sup>19</sup>

#### **Analisis Teori dan Praktik InCasu**

Peristiwa hukum tentang pemalsuan jamu termasuk sengketa merek. Sengketa merek

timbul karena memperebutkan hak-hak oleh dua orang atau lebih untuk mempertahankan hak yang dimilikinya yaitu di bidang kepemilikan merek. Pelanggaran hak merek menurut Kamus Black's Law adalah pelanggaran merek adalah bukan hanya menggunakan suatu merek-atau menggunakan nama, kata, simbol, atau kombinasinya membingungkan-sehubungan dengan kesamaan atas barang atau jasa yang berkaitan dan dalam cara yang nampaknya menimbulkan kebingungan, menipu, atau kesalahan bagi konsumen tentang sumber barang atau jasa tersebut.

Pada kasus jamu palsu ini, Mbah Joyo sebagai pihak yang dirugikan, yaitu yang merupakan pemilik merek yang sudah terdaftar secara sah dari merek jamu yang dipalsukan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek jamu mereka yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk merek jamu yang mereka produksi, di mana telah terjadi peniruan yang telah menyesatkan para konsumennya sehingga berdampak pada reputasi dari merek milik mereka.

Pemilik merek mbah joyo sebagai pihak yang dirugikan atas pemalsuan ini dapat melakukan upaya hukum dalam melindungi mereknya sesuai dengan uu nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis berupa :

- a) Gugatan perdata
- b) Tuntutan pidana

Gugatan perdata ini diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenada Media Group, halaman 83.

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa: Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan pasal 83 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016. Dalam hal merek jamu mbah joyo, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga Semarang karena tersangka pemalsuan merek mbah joyo berkedudukan di wilayah jawa masa pemeriksaan pemilik Jamu Ayam Mbah Joyo asli dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk pemberhentian semua perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan merek tersebut oleh pemalsu jamu mbah joyo untuk mencegah kerugian lebih besar.

Sedangkan tuntutan pidana dapat diajukan ke Penyidik Kepolisian berdasarkan pada Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan 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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Hal ini bertujuan apabila pemilik merek terdaftar menginginkan keputusan yang mengikat dan punya kepastian hukum yang tetap.

Selain itu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) menghendaki para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian.

Alternatif penyelesaian Perkara tidak diatur secara khusus di dalam TRIPs, namun terdapat dalam Article 23.1 WTO Agreement, di mana TRIPs terdapat di dalam Annex 1 C yang menetapkan bahwa suatu negara anggota yang ditemukan melakukan pelanggaran atas kewajibannya sesuai dengan persetujuan WTO harus mentaati aturan dan rekomendasi secara secepatnya dari Badan Penyelesaian Sengketa. Secara lebih khusus lagi, hal-hal berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30



Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase maksudnya adalah penyelesaian dengan menggunakan seorang arbiter atau wasit melalui suatu perjanjian yakni perjanjian arbitrase. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi serta penilaian ahli.<sup>2</sup> (dua) alternatif penyelesaian itu dapat dilakukan oleh pemilik merek mbah joyo dengan tujuan mencapai kesepatan dan perdamaian untuk memperoleh ganti kerugian kepada tersangka pemalsu merek mbah joyo.

Hal ini juga merupakan amanat dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagai suatu implementasi dari penyelesaian kasus merek jamu palsu, dengan adanya pelanggaran merek yang ditemukan di dalam kasus ini, sudah sepatutnya pemerintah lebih memperhatikan Industri Usaha Kecil Menengah karena para produsen sebagai pemilik ataupun pemegang hak merek mengalami kerugian secara ekonomis, di mana kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk jamu yang mereka keluarkan semakin menurun. Kasus Pemalsuan Jamu Mbah Joyo tengah berlangsung hingga saat ini dengan proses penyelesaian Gugatan Perdata berupa Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada

Perjanjian Lisensi sebelumnya dan Tuntutan Pidana karena pemilik merek sah telah dirugikan secara massif. Melalui publikasi dapat diketahui bahwa sejak penyidikan terhadap kasus ini telah dimulai sejak tanggal 19 Oktober 2017.

Dapat diketahui sebelumnya bahwa terdapat penurunan kepercayaan masyarakat terhadap merek produk yang dikabarkan palsu tersebut. Pemalsuan terbukti mengarah kepada pandangan yang negatif, karena di samping dampaknya yang membahayakan stabilitas ekonomi pemilik merek sah juga merugikan kesehatan hewan ayam jago yang dipelihara masyarakat yang mengkonsumsi jamu ayam palsu tersebut.

Merek yang telah terdaftar menunjukkan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35 memberikan jangka waktu perlindungannya selama sepuluh tahun ini dihitung sejak ditetapkannya filling date.

Apabila pemilik merek sah merasa takut untuk melaporkan adanya pelanggaran merek karena jangka waktunya telah habis maka pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar

tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek hanya dapat diberikan kepada merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek menganut sistem konsitutif yaitu hak eksklusif atas merek di berikan bagi yang telah melakukan pendaftaran merek pertama. Bentuk perlindungan hukum merek ada 2 (dua):
  - a) Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
  - b) Perlindungan hukum yang bersifat represif melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.
2. Implementasi perlindungan hukum bagi Produsen Asli atas kasus pemalsuan merek Jamu Mbah Joyo sejauh ini perlindungan hukum telah

cukup baik. hal ini guna memperoleh reputasi baik dan kepercayaan kembali dari para konsumen, caranya yakni melalui:

Gugatan perdata sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa pemilik merek sah dapat melakukan gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Secara pidana pelaku telah melakukan tindak pidana Pemalsuan (Counterfeiting) yang berujung Peniruan Label dan Kemasan Suatu Produk (Imitations Of Labels And Packaging) sehingga dapat dilakukan Tuntutan Pidana menurut Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) menghendaki perdamaian. Melalui Alternatif Penyelesaian



Sengketa (APS) serta Lembaga Abritase.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014)

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Pertanyaan & Jawabannya), Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000.

Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

Haji Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014).

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2003)

### Peraturan Perundang-Undangan:

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

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Perjanjian Nice (Nice Agreement) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan jasa untuk Pendaftaran Merek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek yang telah diperbarui dengan edisi kesebelas International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks ("Nice Classification") yang berlaku mulai 1 Januari Tahun 2019.

### Wawancara:

Sutrajaya, Pemilik Perusahaan Jamu Mbah Joyo