

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP  
PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR**

**Diajukan Oleh**

**RACHMAT EKA PURNAMA**

**NIM: 4620101035**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

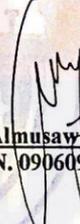
1. Judul : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA  
TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI  
KOTA MAKASSAR
2. Nama Mahasiswa : RACHMAT EKA PURNAMA
3. NIM : 4620101035
4. Program Studi : Ilmu Hukum

**Menyetujui**  
**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H**  
NIDN. 0931126007

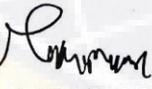
  
**Dr. Almusawir, S.H., M.H**  
NIDN. 0906096501

Mengetahui :

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



  
**Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si**  
NIDN. 0005086301

  
**Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**  
NIDN. 0909096702

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022

Tesis Atas Nama : Rachmat Eka Purnama

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 12 Agustus 2022

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si.  
NIDN. 0005086301

### PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachmat Eka Purnama

Nim : 4620101035

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 12 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



**RACHMAT EKA PURNAMA**

## ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek dan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana dalam kejahatan Merek Di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

**Keywords : Tindak pidana, palsu, merek dagang.**



## **ABSTRACT**

This research has subjective goals and objectives so as to be able to find solutions to related legal problems. The purpose of the research conducted by the author is to find out the elements of a crime in brand attacks and to find out the application of criminal sanctions in brand crimes in Makassar City. The results of the study indicate that there are 2 (two) elements of criminal acts in brand crimes, namely the first is not objective, which generally does not consist of an act or an effect, the second is not subjective, which consists of a will or purpose, which is contained in the soul. perpetrator, is not formulated in terms of intention, intention, and intent. If the elements of a crime against a crime have been fulfilled, the sanctions as stipulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications shall be criminalized for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).

**Keywords : Criminal act, counterfeit, trademark**



## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini;

5. Bapak Dr. Almusawir, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
7. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman

yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 12 Agustus 2022

**RACHMAT EKA PURNAMA**

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Halaman Keorisinilan.....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Efektivitas Hukum.....	19

B. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual .....	21
1. Definisi Merek.....	21
2. Perkembangan Merek Di Indonesia .....	23
3. Dasar Hukum Merk .....	27
C. Syarat dan Jenis Merek .....	27
1. Syarat-Syarat Merek.....	27
2. Jenis-Jenis Merek .....	30
3. Fungsi Merek.....	31
D. Perlindungan Hukum Hak atas Merek .....	37
E. Kejahatan Hukum Merek .....	43
1. Pengertian Kejahatan .....	43
2. Bentuk Kejahatan Merek.....	48
3. Sanksi Pidana Kejahatan Merek.....	52
F. Kerangka Pikir .....	56
G. Definisi Operasional Variabel.....	57

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	58
---------------------------	----

B. Tipe Penelitian .....	58
C. Jenis Data .....	58
D. Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek .....	61
B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Merek di Kota Makassar	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Straalbaar Feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Straalbaar Feit. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Masyarakat Indonesia saat ini khususnya pada era digital adalah

masyarakat yang sangat update dengan segala sesuatu yang baru. Mulai dari kuliner, tren busana (fashion), hiburan, hingga teknologi. Semua hal tersebut sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Semua dipengaruhi dengan semakin mudahnya mengakses informasi melalui media sosial, sehingga masyarakat Indonesia akan sangat mudah dan cepat mengetahui tren-tren apa saja yang sedang digandrungi dan menjadi kiblat oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek. Seiring pesatnya persaingan perdagangan barang dan jasa maka tidak heran, merek memiliki peranan yang sangat penting.<sup>1</sup>

Setiap perdagangan barang dan jasa akan memiliki merek yang digunakan untuk membuat produk barang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas yang akan menjadi tolak ukur suatu produk yang dalam perdagangan. Hal ini dapat dimengerti karena hal pertama yang dilihat sebelum membeli sebuah produk adalah merek dari produk itu

---

<sup>1</sup> Julius Rizaldi, 2009, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, Bandung, Hal.3

sendiri karena merek memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh banyak perusahaan. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (aguarantee of quality)<sup>2</sup> barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (passing off) oleh karena itu merek mempunyai nilai atau ekuitas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara lebih detail yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“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.”<sup>3</sup>

Didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa hak atas merek adalah Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Untuk memperoleh hak atas merek dikenal adanya dua sistem, yaitu:<sup>4</sup>

“Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek. Sistem konstitutif (*first to files*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta

<sup>2</sup> Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (jakarta: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 3

<sup>3</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang “Merek dan Indikasi Geografis”, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

<sup>4</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 83

karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya.

Sistem deklaratif (*first to use*) digunakan dalam Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961), sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menggunakan sistem konstitutif (*first to files*) dan berdasarkan sistem ini maka perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu merek didasarkan pada pendaftarannya.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau

jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya.<sup>5</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Tindakan pemalsuan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penipuan, karena memberikan gambaran atas barang seakan asli atau benar.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya

---

<sup>5</sup> Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (jakarta: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 3-4

merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Hak Merek merupakan bagian dari HKI. Merek dianggap sebagai “roh” dari suatu produk. Bagi pengusaha, merek merupakan aset yang sangat bernilai karena merupakan ikon kesuksesan sejalan usahanya yang dibangun dengan segala keuletan termasuk biaya promosi. Bagi produsen merek dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil produksinya.

Beberapa jenis pemalsuan pada hak merek yang terjadi di Indonesia antara lain :

1. Memalsukan asal produksi, contohnya tertera Made in Italia, ternyata buatan Taiwan atau Hongkong.
2. Sengaja menyamarkan daya pembeda produksi, kasusnya terjadi pada:
  - a. Nama dengan maksud ada image merek yang sama, misalnya nama aqua dengan aquaria (Yurisprodesi Mahkamah Agung Nomor: 980 K/pdt/ 1990)
  - b. Logo/symbol pada produk sehingga produk yang diberi logo tiruan/symbol tiruan seolah-olah asli atau diperkirakan sama dengan aslinya. Kasusnya banyak terjadi pada produksi pakaian, elektronik dan industry otomotif.
  - c. Tulisan, banyak merek tertentu sering hanya lebih menekankan pada aspek tulisan sehingga hak mereknya mudah dipalsukan seperti merek raket yonex/ harmotex. Secara kasat mata sangat sulit dibedakan dengan aslinya. Bedanya hanya saat menggunakan produksi tersebut.

Alasan pemalsuan hak merek dagang yang klasik dalam dunia perdagangan ialah terkait dengan modal pengusaha. Mereka selalu membayangkan keuntungan besar dari pemasaran hasil produksi yang dipasarkan dengan jalan melakukan perbuatan meniru merek, baik secara keseluruhan maupun sebagian sehingga kemudian bisa menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek tersebut. Sementara itu, upaya hukum yang masih bisa digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran hak atas merek yaitu melalui gugatan ganti rugi, penetapan sementara dan pidana.<sup>6</sup>

Sebagai contoh putusan dapat ditemukan berbagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dalam kasus merek mesin pompa air merek SHIMIZU+Huruf Jepang melawan merek SHIMIZU model PS 130 BIT. Kasus dengan nomor putusan 206/ Pid.B/2009/PN.Mks. tersebut diketahui sebagai bentuk pelanggaran hak atas merek karena merek SHIMIZU model PS 130 BIT dibandingkan dengan mesin pompa air merek SHIMIZU + Huruf Jepang yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata, huruf, bunyi ucapan sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik dalam penulisan hukum ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar”**

---

<sup>6</sup> Widyasrama, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Desember 2014

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kejahatan Merek Memakai Unsur-unsur Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana dalam kejahatan Merek di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana dalam kejahatan Merek Di Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah:

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan merek dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual secara lebih luas.
  - b. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Manfaat Praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah:
  - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan hukum bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang penegakan hukum merek agar tercipta perlindungan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.
  - c. Hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya dalam merek.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *In Concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>7</sup>

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed.1 Cet.15, RajawaliPers, Depok, 2018, hlm 1

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 8

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>9</sup>

Adapun ke 5 (lima) faktor tersebut dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

1. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>10</sup>

Undang-undang dalam arti material mencakup :

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara;
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 9

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 11

tempat atau daerah tertentu saja.

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif, Asas tersebut antara lain :<sup>11</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal 11

mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.<sup>12</sup>

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidak-jelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena :<sup>14</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- 3) Ketidak-jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 16

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 17

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 19

sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.<sup>15</sup>

Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal Role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*Expected Role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*).

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus.

Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*Status Conflict* dan *Conflict of Roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.<sup>17</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 19

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 20

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 21

yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.<sup>18</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 34

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 44

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*Plural Society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.<sup>20</sup>

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain” hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal 50

tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat di dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.<sup>21</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>22</sup>

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhlakan) dan nilai

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 54

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal 59

kelanggengan dan nilai kebaruan.<sup>23</sup>

Secara psikologis keadaan tenang ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketenangan sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketenangan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan. Pasangan nilai kebendaan dan nilai keahklakan juga merupakan nilai yang bersifat universal.

Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan Status Quo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal 60

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal 66-67

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini.<sup>25</sup>

Efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang mengemukakan dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.<sup>27</sup>

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi target

---

<sup>25</sup> Melati Lie, 2015. *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*. Universitas Hasanuddin. Hal 8

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (judicial Review) : Termasuk Interpretasi Undang – undang (Legis Prudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, hal 225

<sup>27</sup> Ni Made Destriana Alviana, 2015. “*Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar*”, Skripsi (Denpasar: Fak. Hukum Universitas Udayana, 2015), hal 20-21.

ketaatannya, maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan efektif. Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>28</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>29</sup>

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Cet. VII ; Bandung: Nusa Media, 2011), hal.195-202.

<sup>29</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00

<sup>30</sup> *Ibid hal 304*

Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.<sup>31</sup>

## **B. Merek Sebagai HKI**

### **1. Definisi Merek**

Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.<sup>32</sup>

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan rasa kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan

---

<sup>31</sup> Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "*Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11.

<sup>32</sup> Erma Wahyuni dkk, 2006, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta, YPAPI, hal. 133

immateril.<sup>33</sup>

Menurut Prof. Molengraaf, merek adalah dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.

Kemudian Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

R. Soekardono memberikan rumusan bahwa, merek adalah suatu tanda (Jawa: cirri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang. Undang-Undang Merek yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan pengertian merek pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“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”.

Dari peraturan merek tersebut, maupun pendapat-pendapat para

---

<sup>33</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal. 330

sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda pemberi identitas atau pembeda pada barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang dengan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain agar dapat menunjukkan asal atau sumbernya serta dapat menjadi jaminan atas mutu barang atau jasa tersebut.

## 2. Perkembangan Merek di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang dituangkan dalam *Reglement Industrielem Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) dengan S.1912 Nomor 545. UU Merek Kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU Sementara 1950. Sistem yang dianut *Reglement Industrielem Eigendom* adalah sistem pendaftaran deklaratif. Yang mendapat perlindungan utama pada sistem ini adalah pemakai merek pertama, bukan pendaftar pertama. Maka asas yang ditegakkan ialah asas “*the prior user has a better right*”, pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama.

Pada tahun 1961 lahir Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sebagai pengganti dan memperbarui peraturan hukum merek yang lama, yang dulu diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom*. Akan tetapi seperti yang dikemukakan Sudargo Gautama ternyata tidak dijumpai perbaharuan yang berarti dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tersebut,

menurutnya undang-undang ini boleh dikatakan merupakan pengoperan dari pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan hak milik perindustrian dari tahun 1912.

Secara keseluruhan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dianggap masih banyak mengandung kekurangan, karena undang-undang ini hanya terdiri dari 24 pasal dan sistem pendaftaran yang dianut masih menggunakan sistem deklaratif. Sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik atau pemegang merek yang sah.

Tanggal 5 Agustus 1984, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Versi London atau *London Act 1984* yang lazim disebut Uni Paris Versi London. Karenanya, Indonesia harus menerima dan mengakui berbagai ketentuan yang terutama menyangkut hak perlindungan terhadap merek asing yang masuk ke Indonesia berdasar atas “hak perlakuan yang sama” atau “*the right of the sametreatment*” serta prinsip “hak prioritas” atau “*priority right*”. Tahun 1992 UU Merek baru diundangkan yaitu UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan UU Merek tahun 1961.

Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tidak lagi menggunakan sistem deklaratif tetapi menggunakan sistem konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif

dapat menggunakan merek tersebut.

Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Tahun 1997, UU Merek tahun 1992 diubah menjadi UU No. 14 Tahun 1997 dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari "Perjanjian Internasional Tentang Aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS)- GATT". Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pada tahun 2001, UU merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU terdahulu dan beberapa perubahan. Kemudian UU merek yang terbaru, pada tanggal 25 November 2016, disahkan dan diundangkan melalui UU No. 20 Tahun 2016. Adabeberapaperbedaan terkait undang-undang merek yang baru dengan yang lama. Perbedaan tersebut di antaranya:

- a. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
  1. Hanya berhubungan dengan merek konvensional
  2. Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.

3. Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar.
4. Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.
5. Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.

1. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.

b. Geografis

2. Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
3. Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman.
4. Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71)
5. Pemohon indikasi geografis yaitu:
  - a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu.
  - b) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota.
6. Produk yang dapat dimohonkan:
  - a) Sumber daya alam
  - b) Barang kerajinan tangan

c) Hasil industri<sup>34</sup>.

### 3. Dasar Hukum Merek

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- e. Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### C. Syarat dan Jenis Merek

#### 1. Syarat-syarat Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang barang atau jasa yang diproduksi oleh oranglain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.<sup>35</sup>

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

<sup>34</sup> *perbedaan-uu-merek- yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru, diakses tanggal 10 Oktober 2021 pukul 19. 26 WIB*

<sup>35</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal. 348

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna- warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.<sup>36</sup>

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Memiliki daya pembeda.
- b) Merupakan tanda pada barang atau jasa.
- c) Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d) Bukan menjadi milik umum.
- e) Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 348-349

<sup>37</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 10

- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, 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.
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e) Tidak memiliki daya pembeda, dan
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal harus menolak permohonan merek tersebut, apabila:

- a) 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.
- b) 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
- c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

## 2. Jenis-Jenis Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- f) Merek Dagang (Pasal 1 butir 2) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- g) Merek Jasa (Pasal 1 butir 3) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Sedangkan menurut para ahli seperti Suryatin mengatakan merek dapat dikategorikan menjadi :

- a) Merek lukisan (*beel mark*)

- b) Merek kata (*wordmark*)
- c) Merek bentuk (*form mark*)
- d) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e) Merek judul (*title mark*)

### 3. Fungsi Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.<sup>38</sup>

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu di perdagangkan.<sup>39</sup>

Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti :

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat

<sup>38</sup>Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Baktia hal 34

<sup>25</sup> Suyud Margono, *Op.Cit*, hal. 20

<sup>39</sup>Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal. 33-35

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi konsumen

Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya

Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang

memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khlayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja.

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya: Merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.<sup>40</sup>

Pada HKIkatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang

---

<sup>40</sup>Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, hal .50

lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi:<sup>41</sup>

- 1) Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
- 2) Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
- 3) Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- 4) Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Menurut P.D.D. Dermawan juga mengemukakan tiga hal terkait dengan fungsi merek yaitu :<sup>42</sup>
  - a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
  - b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.

---

<sup>41</sup>Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, hal. 11

<sup>42</sup>OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal 359

- c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Fungsi-fungsi merek yang tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, merek juga berfungsi bagi konsumen dan perusahaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Fungsi merek bagi konsumen.

Fungsi merek bagi konsumen diantaranya adalah:

- a) Merek memainkan peran dalam kaitannya dengan komunikasi dan identifikasi. Merek dapat membimbing serta menawarkan suatu harapan kualitas dari sebuah produk. Dengan demikian, merek membantu dalam mendukung keputusan pembelian konsumen.
- b) Mengurangi risiko pembelian yang diterima oleh konsumen, yang mana pada gilirannya dapat memunculkan suatu hubungan emosional antara konsumen dan perusahaan. Hubungan ini disebut sebagai *trust based relationship* (hubungan yang didasarkan oleh kepercayaan).
- c) Mengurangi resiko sosial dan psikologi dengan pemilik dan menggunakan “*wrong*” produk dengan menyediakan hadiah untuk pembelian merek sebagai lambang status dan gengsi.

- 2) Fungsi merek bagi perusahaan.

Fungsi merek bagi perusahaan diantaranya adalah:

- a) Memudahkan pembelian ulang, sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena merek dapat memungkinkan pembeli untuk mengenal dan mengingat produk dibandingkan alternatif yang ada.
- b) Memudahkan pengenalan produk baru karena pembeli akrab dengan merek dari pengalaman pembelian.
- c) Memudahkan efektifitas promosi dengan menyediakan suatu titik fokus.
- d) Memudahkan harga premium dengan menciptakan suatu tingkatan diferensiasi dibandingkan kompetitor.
- e) Memudahkan segmen pasar dengan mengkomunikasikan pesan pada pembeli, kepada siapa suatu merek ditujukan dan pada siapa tidak.
- f) Memudahkan loyalitas merek, ini merupakan hal yang penting khusus dalam kategori produk dimana loyalitas pembelian merupakan suatu kelengkapan yang penting dari perilaku pembelian.

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha

yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.<sup>43</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Hak atas Merek**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dengan perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis agar dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian, maka perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak atas merek merupakan suatu sistem atau cara yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dengan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan merek, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat

---

<sup>43</sup> Suyud Margono, *Op.Cit*, hal. 21

represif agar dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi pemegang hak atas merek. Di Indonesia, perlindungan hak atas merek di atur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa 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. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, fungsi merek yang utama adalah membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain sejenis. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Merek sebagai tanda pengenal akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung, Aditya Bakti, hal. 60

Mengingat demikian pentingnya arti dan peranan merek dalam dunia industri dan perdagangan, maka seharusnya hak merek yang dimiliki seseorang dilindungi secara yuridis dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pemakaian merek secara tidak sah atau melanggar hukum. Dengan demikian, diperlukannya perlindungan hukum untuk memproteksi suatu hak merek dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak pihak melakukan tindak kecurangan, terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju dan berkembang pesat.<sup>45</sup>

Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditujukan kepada 2 kepentingan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. Secara menyeluruh, kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya di pasar melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan yang wajar untuk memperoleh langganan tetap pada masa datang, yang kesemuanya itu terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut, yang

---

<sup>45</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2011, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 207

<sup>46</sup>Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 49

menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.

- 2) Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapa pun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.
- 3) Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka, dengan cara memengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan adalah sama dengan perusahaan lain, atau hasil-hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan yang lain tersebut.
- 4) Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.

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 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan memberi hak eksklusif atas merek, maupun alasan

menyamakan merek sebagai Hak Milik, bermaksud untuk memudahkan pemberian jaminan perlindungan hukum terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:<sup>47</sup>

a) Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

b) Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

c) Memberi hak paling unggul (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

Menurut M. Yahya Harahap lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek mencakup:

1. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek meliputi:

- a. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label, atau gambar dalam surat-menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.

---

<sup>47</sup> Sudargo Gautama, 1994, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19.

- b. Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal/geografis, sentuhan kultural (*cultural attachment*), dan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).
2. Melindungi hak eksklusif menggunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
    - a. Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global.
    - b. Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli atau spekulasi untuk menaikkan harga.
    - c. Menyuplai barang
    - d. Mengekspor barang
  3. Melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur, dan sehat.
  4. Melindungi pengalihan atau transfer dalam bentuk:
    - a. Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris
    - b. Transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, mengagunkan, menghibahkan)
    - c. Dalam bentuk lisensi, memberi izin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

Demikian gambaran lingkup perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai Hak Milik. Hukum

harus memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

## **E. Kejahatan Hukum Merek**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.<sup>48</sup> Kejahatan merupakan masalah yang universal sifatnya, artinya bahwa masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia ada hingga akhir dunia ini, dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karenanya seluruh negara memiliki peraturan untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan supaya berada pada "batas-batas toleransi" masyarakat, namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu kejahatan untuk terjadi. Toleransi disini merupakan suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni Bandung, 1969

<sup>49</sup> J. S. Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia,"

Menurut para kriminolog bahwa pelaku kejahatan dapat diklasifikasikan sesuai tipe pelaku kejahatan itu sendiri. Lambroso memandang, bahwa motivasi kejahatan dilihat dari sudut antropologi, kesimpulannya bahwa ciri seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya. Kemudian Lambroso setelah mengadakan penelitian terhadap pelaku kejahatan diberbagai penjara, ia berkesimpulan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri tertentu pada organ fisiknya, baik bentuk fisiknya maupun susunan uratnya. Bahkan otak seorang penjahat memiliki kelaianan bentuk apabila dibandingkan dengan otak orang biasa (bukan pelaku kejahatan), dan penjahat itu adalah pembawaan manusia sejak lahir dan bisa dikatakan bahwa penjahat itu memiliki kodrat badaniah. Melalui hipotesis atavisme Lambroso juga mengadakan penelitian yang cenderung mengakui teori Darwin dikembangkan pada abad ke-19. Melalui teori dan hipotesis atavisme Lambroso menelusuri teori Darwin dengan menyusun tentang kejahatan yang bisa diuraikan secara evolusi. Menurut Lambroso kelompok-kelompok manusia adalah makhluk yang biadab kemudian secara evolusi menuju kearah yang beradab. Perjalanan menuju kearah peradaban secara bertahap dimulai dengan norma-norma yang sangat sederhana, kemudian semakin maju sampailah kepada peradaban manusia. Pada awal pergaulan manusia sering terjadi pembunuhan, pencurian dan sebagainya di kalangan kelompok. Hal yang demikian itu bukanlah merupakan pelanggaran norma dan tidak termasuk kategori kejahatan,

melainkan sebagai sifat sebenarnya bagi manusia purba. Lambroso menyatakan bahwa pada suatu saat manusia akan kembali meniru kepada peradaban manusia purba sebagai sifat yang pertama dan asli.<sup>50</sup>

Akan tetapi apabila dipandang dari sudut sosial sebagaimana A.Lacasegne sebagai sosiolog menyatakan, keadaan di sekeliling adalah sebagai pembenihan kejahatan. Kuman adalah sipenjahat sebagai suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang.<sup>8</sup> Ungkapan ini menjelaskan bahwa, penjahat disamakan dengan bakteri, sedangkan tubuh manusia disamakan dengan masyarakat. Artinya, tubuh yang lemah memberikan peluang bagi bakteri untuk berkembang dan menyebabkan sakit. Demikian pula dengan masyarakat yang lemah akan memberikan kesempatan untuk berjangkitnya kejahatan-kejahatan. Jadi, sebab timbulnya kejahatan adalah karena adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat bagi seseorang. Jika terjadi kejahatan, sebenarnya yang bertanggungjawab adalah masyarakat itu sendiri, dan masyarakatlah yang mesti diadili. Uraian tersebut di atas, nampak senjang dan kontradiktif, namun sebenarnya terdapat suatu potensi yang dapat dipadukan.<sup>51</sup>

Perpaduan dari dua teori tersebut dinamakan teori bio-sosiologi. Manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial merupakan obyek penelitian teori bio-sosiologi yang dikaitkan dengan peristiwa kejahatan. Karenanya, teori bio-sosiologi memandang bahwa terjadinya kejahatan

---

<sup>50</sup> Soerjono, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia, Indonesia, 1985

<sup>51</sup> *Ibid*

disebabkan oleh dua faktor yaitu individu dan faktor lingkungan sosial. Kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku dan perbuatan jahat yang berakibat tidak nyamannya orang lain.<sup>52</sup>

Kejahatan sebagai gejala sosial akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karenanya, pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diterangkan secara detail. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan pengertian atas perkara. Para kriminolog membagi pengertian kejahatan menjadi dua bagian yaitu

1. Pengertian kejahatan menurut tinjauan Yuridis

Pengertian kejahatan menurut tinjauan yuridis sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diantaranya:

- a. Menurut Kartini Kartolo (1981:137) Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat asosial sifatnya melanggar hukum dan undang-undangan hukum pidana.
- b. Menurut Soerjono Soekanto (1985:136) Kejahatan ialah merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat.
- c. Menurut Paul Moedikdo (Soejono; 1970:11) Kejahatan ialah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

---

<sup>52</sup> *Ibid*

sebagai perbuatan yang merugikan. Berdasarkan definisi kejahatan tersebut dapat dipahami, bahwa setiap tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan undang-undang maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat.

## 2. Pengertian kejahatan menurut tinjauan Sosiologis

Kejahatan menurut tinjauan sosiologis dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Kartini Kartono (1981:138) Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).
- b. Menurut R.Susilo (Bosu; 1982:20) Kejahatan ialah perbuatan yang selain merugikan perseorangan juga sangat merugikan masyarakat yang berupa hilangnya keseimbangan ketenteraman. Dari kedua pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa kejahatan menurut tinjauan sosiologis yaitu perbuatan dan perilaku manusia yang berakibat kepada tidak tentramnya manusia lain maka dikategorikan sebagai kejahatan walaupun belum diatur dalam undang-undang.

## 2. Bentuk Kejahatan Merek

Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

1. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
2. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  - a. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  - b. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;
  - c. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
3. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
4. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
5. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  - a. Pembungkus atau kemasan;

- b. Keterangan dalam iklan;
- c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.

6. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Pelanggaran hak merek menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
- d. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang terdaftar.

Dalam hal “persamaan pada pokoknya”, ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan:

- 1) Dalam persamaan bentuk (*similarity of appearance*) yang dapat dilihat dari kesan fisik atau visual secara keseluruhan dari masing-masing bentuk merek. Hal ini dapat dilihat dari bentuk, tulisan, warna dan logo suatu merek tertentu.
- 2) Dalam persamaan bunyi (*similarity of sound*) pada merek yang mengandalkan bunyi kata. Pelafalan kata yang salah juga dapat menyebabkan adanya persamaan bunyi.
- 3) Persamaan pada pokoknya juga muncul dengan membandingkan merek yang memiliki persamaan konotasi (*similarity of connotation*) yang mengasosiasikan merek tersebut pada hal tertentu.
- 4) Persamaan pada pokoknya muncul apabila merek yang digunakan menggunakan istilah asing (*foreign term*) memiliki arti yang sama dengan merek yang menggunakan istilah dalam negeri. Walaupun terdapat perbedaan bentuk, kata, maupun bunyi, namun kedua merek tersebut memiliki kesamaan arti yaitu :

- a. Pembajakan merek

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

- b. Pemalsuan merek

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel 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 lainnya.

c. Peniruan label dan kemasan produk

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.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, maka penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek milik tergugat adalah:<sup>53</sup>

- 1) Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat; atau
- 2) Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat.

---

<sup>53</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Op. Cit*, hal. 11

### 3. Sanksi Pidana Kejahatan Merek

Pada pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa pemilik 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 yang termasuk dalam pelanggaran hak merek, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

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

Penanganan melalui hukum perdata terhadap pelanggaran hak atas merek dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yaitu Pasal

1365 KUHPperdata.<sup>54</sup> Gugatannya bersifat keperdataan. Sebagai pihak penggugat harus bisa membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tersebut, menderita kerugian.

Selain tuntutan perdata, adapun ketentuan pidana dalam pelanggaran merek, yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Pasal 100

- (1) 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 Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) 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, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia,

---

<sup>54</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Op. Cit*, hal.202

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

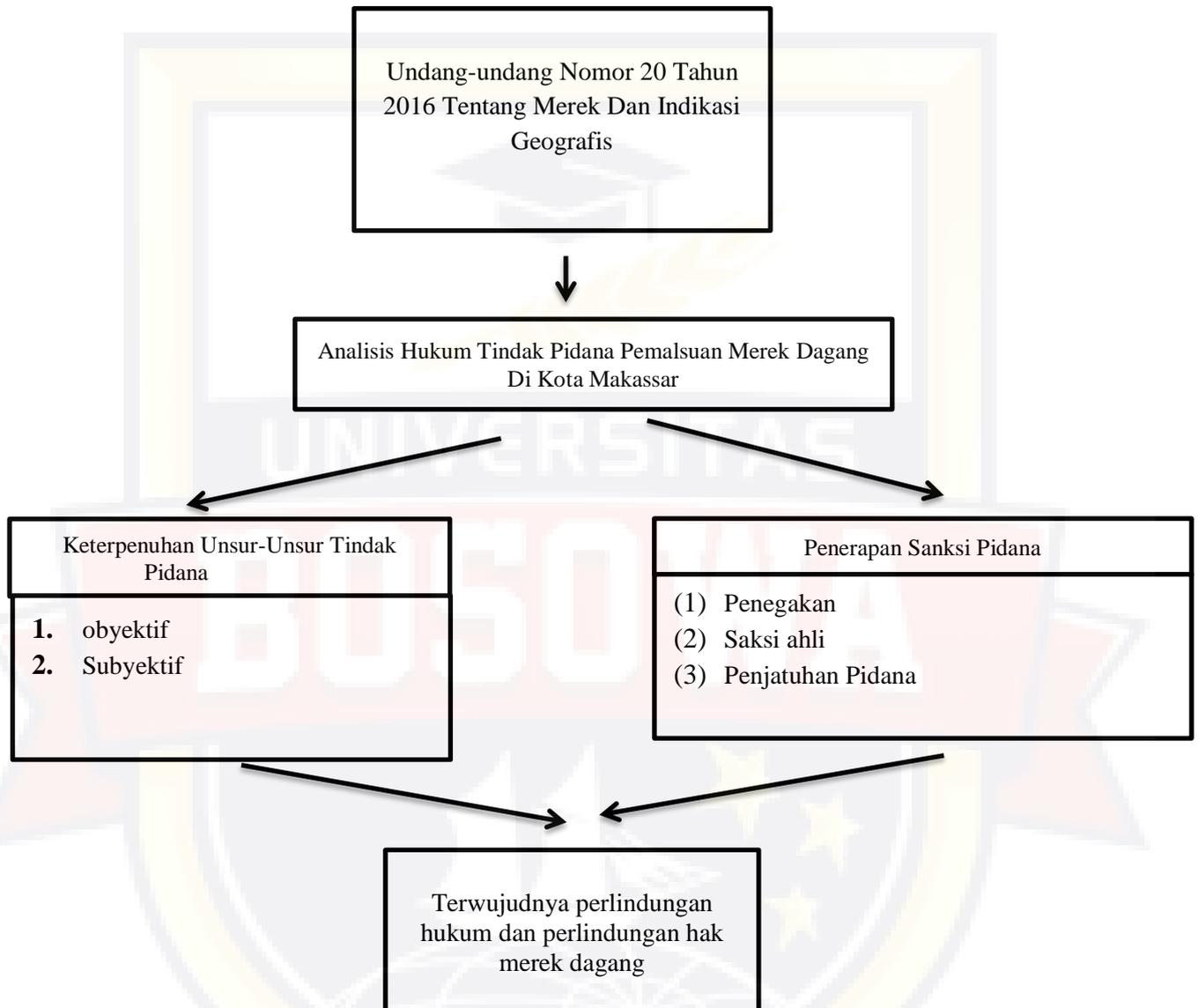
#### Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan

Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur. Maka dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya yang ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) oleh pelaku usaha yang tidak jujur..

## F. Kerangka Pikir



### **G. Definisi Operasional Variabel**

- a. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau istilah lain adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual
- b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya tidak dilanggar
- c. Penyalahgunaan Karya adalah tindakan seseorang yang bermaksud memiliki hak orang lain dengan cara peniruan atau pemalsuan
- d. Pencegahan Pelanggaran hak adalah upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan pemalsuan hak intelektual
- e. Pemalsuan merek adalah salah satu perbuatan persaingan curang dengan membuat atau memproduksi sama persis dengan merek terkenal yang sudah menjadi milik orang lain yang bukan merupakan haknya secara sah
- f. Peniruan merek adalah serangkaian tindakan yang berusaha meniru merek lain dengan cara tidak legal dengan maksud mendapatkah keuntungan
- g. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan
- h. Persaingan curang adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, alasannya karena yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga peradilan atau penegakan hukum yang menangani terhadap pelanggaran kasus pemalsuan merek yang terjadi di Kota Makassar serta putusan sengketa merek

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sul-Sel untuk melengkapi data penulisan skripsi ini.

#### C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sul-Sel. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait Analisis Hukum penerapan Hak milik Intelektual terhadap Pemalsuan Merek Dagang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet. Data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penerapan Hak milik Intelektual terhadap Pemalsuan Merek Dagang.

**D. Sumber Data**

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu proses Tanya jawab antar dua orang atau lebih, bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan website internet melalui google.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada Negeri Makassar dan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sul-Sel yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan menggunakan tabel persentase sampai menghasilkan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hasil penelitian ini. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek

Guna mengetahui suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana perlu adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Pada umumnya dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar dan dapat dikenai sanksi. Setiap tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan yang tidak dilarang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Unsur obyektif

Pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat.

2. Unsur subyektif

Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, maksud.

Sedangkan dalam KUHP membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan dalam KUHP yang terdiri dari:

- a. Buku I, memuat Ketentuan Umum (algemene leerstukken), mulai pasal 1- 103.
- b. Buku II, memuat tentang Kejahatan (misdrijven), pasal 104- 488.
- c. Buku III, memuat tentang Pelanggaran (overtredingen), pasal 489-

569.

Tindak pemalsuan merek dalam KUHP terdapat pada buku II masuk dalam kelompok kejahatan. Tindak pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP yang terdapat pada pasal 254- 256, pemalsuan merek dalam KUHP terdiri dari membubuhi cap-negara yang palsu atau tanda asli yang diperintahkan oleh undang-undang palsu pada barang emas atau perak, membubuhi tanda tera yang palsu pada barang yang wajib ditera, dan membubuhi cap lain dari pada tersebut yang dalam pasal 254 dan 255 pada barang atau pembungkusnya dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai barang tersebut seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan.

Tindak pemalsuan merek dalam KUHP yang terkait dibidang perdagangan terdapat pada pasal 256 yang didalamnya menjelaskan bahwa :

1. Barangsiapa membubuhi merek lain dari pada yang tersebut pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang- undang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau pembungkusnya, secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah- olah mereknya tulen atau tidak palsu;
2. Barangsiapa yang, dengan maksud yang sama, membubuhi merek pada barang atau pembungkusnya tersebut ke-1 diatas dengan memakai cap tulen secara melawan hukum;
3. Barangsiapa memakai merek yang tulen untuk barang atau

pembungkusnya padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pasal ini berisi bentuk kejahatan dibidang merk atau cap dengan cara membubuhi merk atau cap yang palsu pada pembungkusnya seolah-olah barang tersebut asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya. Cap yang dimaksud dalam pasal ini adalah cap atau merk yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang atau pembungkusnya, cap atau merk yang selain ditentukan dalam pasal 254 dan 256 yaitu pada emas atau perak serta cap tera yang dikeluarkan pemerintah. Bisa dikatakan bahwa Unsur Pidana dalam Kejahatan Merek tergantung pada indikasi yang berkaitan pada Unsur Tindak Pidana pada umumnya.

## **B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Merek di Kota Makassar**

### **1. Gambaran Umum Pelanggaran Merek di Kota Makassar**

Salah satu alat kompetensi perusahaan global adalah brand atau merek. Kekuatan market capitalization Google, Microsoft, Nike, Channel, Gucci dan lain-lain bukan karena asset fisiknya yang besar melainkan nilai jual pemasaran dari merek yang mereka miliki. Sebagai contoh makassar selama ini mempunyai beberapa sebutan diantaranya “kota Daeng” dan juga “Kota Anging Mamiri”. Banyaknya identitas yang dilekatkan pada Kota Makassar. Suatu nama dari brand terkadang

tidak memiliki arti, akan tetapi bagi orang marketing nama brand atau merek mengandung banyak makna dan bernilai ekonomi. Nilainya sangat bergantung terhadap bagaimana sang empunya nama mengelola, merawat dan membesarkannya.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:<sup>55</sup>

1. Pembajakan merek (Trademark Piracy)
2. Pemalsuan (Counterfeiting)
3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (Imitations of Labels and Packaging)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan

---

<sup>55</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 55.

konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (imitation of label and packaging). 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. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (similar) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip (similar) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (confusion). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya.

Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood of confusion*) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (*misrepresentation*).

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (*unfair competition*) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (*to pass off one's own goods as being those of a competitor*). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (*unfair competition*).

Untuk melakukan suatu penandaan terhadap barang dagang dan/atau jasa di Kota Makassar perlu mempertimbangkan banyak hal, pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan merek dari barang dan/atau jasa yang diinginkannya di Dirjen HKI, sebagaimana yang ditegaskan pada UUM No.20 Tahun 2016.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran

merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.

Seperti dalam wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan bahwa delik aduan akan ditindak lanjuti apabila ada pihak yang merasa dirugikan, segera melapor ke pihak kepolisian tentang apa yang dirugikan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang konkrit dan juga adanya saksi.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi) Krimsus Polda Sulsel mengatakan bahwa merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM bagian Hak Kekayaan Intelektual itu sudah pasti asli karena kembali dari aturan merek itu sendiri bahwa bukan dari siapa yang pertama menciptakan tetapi dari siapa yang pertama mendaftarkan. Tetapi banyak juga pelaku usaha yang menjual barang-barang bermerek hasil pelanggaran (barang palsu) yang menggunakan merek terkenal untuk menarik minat pelanggan di pusat pertokoan di Kota Makassar. Mengapa masih terjual oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik itu karena merek merupakan delik aduan, selagi pemegang merek tidak komplain akan hal tersebut maka tidak dapat dihentikan.

Pendaftaran Merek di Kota Makassar dapat dilakukan di Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi

---

<sup>56</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri (Senin, 17 Januari 2022, Makassar, Polda Sulsel).

Selatan yang terletak di jalan Sultan Alauddin. Letak kantor sangat strategis tepatnya berada di tengah kota, sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Makassar. Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM sendiri mempunyai tugas yaitu, melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pendaftaran merek apabila ada suatu pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain yang mendompleng atau memalsukan mereknya dapat menuntut pihak tersebut di Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di jalan R.A. Kartini. Tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah hukumnya.<sup>57</sup>

## **2. Kategori Pemalsuan Merek**

Kehadiran perusahaan monopoli di pasar umumnya sering menimbulkan kerugian-kerugian bagi kelangsungan hidup perekonomian, sehingga perekonomian cenderung menjadi tidak sehat dan mendatangkan kerugian kepada masyarakat secara luas.

Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan atau

---

<sup>57</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi KrimSus Polda Sulsel (Selasa, 18 Januari 2022. Makassar Polda Sulsel).

jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Persaingan perusahaan yang menciptakan suatu karya atau suatu kreasi dimana meningkatkan kualitas suatu produk yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Akan tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Banyaknya produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal mulai marak dengan tujuan ingin mencari keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, sehingga dapat menghindari adanya persamaan merek atau persamaan barang dan/jasa yang dijual.

Tetapi yang terjadi sekarang ini adanya kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Makassar, dimana masih banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu secara bebas. Seperti yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus

(Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri bahwa Suatu merek yang dikategorikan palsu itu apabila: <sup>58</sup>

- a. Mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Dengan arti memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Siapa dari pihak lain itu ialah orang-orang yang dia menerangkan bahwa ia yang mempunyai merek tersebut dengan bukti pernah mendaftarkannya di Dirjen HKI seperti adanya sertifikat apabila ada pihak lain yang menggunakannya maka pihak yang mempunyai merek tersebut memberikan sebuah teguran terhadap calon pihak tergugat pada proses hukum yang sudah mendompleng mereknya dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Tentu saja hal demikian itu akan sangat mengacaukan perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.
- b. Tindakan pemalsuan dari suatu merek dapat dikategorikan pula sebagai persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang merek yang lebih dulu terdaftar.

---

<sup>58</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri (Senin, 17 Januari 2022, Makassar, Polda Sulsel).

- c. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Di Makassar, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Lois serta produk rokok, dan Kosmetik.
- d. 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.

Menurut Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi) Krimsus Polda Sul-Sel, bentuk pelanggaran merek khususnya di Kota Makassar lebih didominasi oleh pemalsuan, perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek dan peniruan merek dagang. Pelanggaran tersebut sangat banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk palsu yang beredar dan diperjual belikan di Kota Makassar. Pelanggaran tersebut terjadi karena keuntungan yang didapatkan pelaku lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas barang yang dipalsukan tersebut lebih rendah dan harganya murah, sehingga produk dari hasil pelanggaran tersebut dijual dibawah harga barang asli.

Guna memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Salah satu pedagang yang telah

melakukan gelar perkara di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Pak Tandean selaku Pimpinan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC dengan ballpoint merek FASTER.<sup>59</sup>

Perkara merek yang Pak Tandean alami sebagai berikut:

- a. Kasus ballpoint merek FASTER yang asli dari perusahaan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC milik sdr. Tandean melawan FASTER palsu milik sdr. Hendrik Gunawan alias Asiu yang terdapat dalam putusan nomor 1302/Pid.B/2014/ PN. Mks. Telah terbukti melakukan tindak pidana “menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diperdagangkan”.

Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Jo. Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 33 (tiga puluh tiga) dos yang berisikan ballpoint merek FASTER, setiap dosnya terdapat 12 (dua belas) gros dan setiap

---

<sup>59</sup> Berdasarkan wawancara dengan Pak Tandean selaku Pimpinan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC (Rabu, 19 Januari 2022, Makassar).

- 1 (satu) gross berisi 12 (dua belas) lusin ballpoint;
- b) 140 (seratus empat puluh) ball yang berisi ballpoint merek FASTER. Setiap ball terdapat 2 (dua) dos dan setiap dosnya berisikan 12 (dua belas) lusin ballpoint;
- c) 1 (satu) lembar nota/tanda bukti transaksi pembelian ballpoint merek FASTER sebesar Rp. 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- d) 1 (satu) gross ballpoint merek FASTER yang berisikan 12 (dua belas) dos ballpoint serta dalam dos berisikan 12 (dua belas) batang ballpoint dengan jumlah keseluruhan 144 (seratus empat puluh empat) batang ballpoint.

Dari perkara tersebut majelis hakim mengadili;

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya, atau melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

**Analisis penulis:**

Dari putusan perkara ballpoint merek FASTER menurut penulis sudah sangat baik bahwa barang bukti dari merek faster palsu tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Tetapi, penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana menjatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban selaku pemilik/pemegang hak merek pulpen FASTER. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kualitasnya tidak bagus sehingga kalau Terdakwa tidak dihukum berat tidak ada efek jera dan perbuatan terdakwa ini berpotensi akan diulangi dan akan menciptakan/memicu peredaran pasar gelap.

**3. Proses Penyelesaian Hukum Hak Merek**

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP dan diterangkan dalam buku II yang memuat perincian tentang kejahatan-kejahatan. Dalam KUHP tindak pemalsuan merek atau cap diatur dalam pasal 254-259 didalamnya dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek atau cap dan memiliki sanksi terhadap pelaku. Sanksi atau hukuman bagi pelaku pemalsuan merek diatur dalam KUHP pada pasal 254-259, yang isinya tentang membubuhi cap atau merek yang palsu pada barang-barang yang sudah ditentukan dalam KUHP secara melawan hukum maka akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan paling rendah dengan hukuman penjara selama satu tahun empat

bulan. Sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 256 barang siapa memakai cap atau merek palsu pada barang atau pembungkusnya, padahal merek atau cap itu tidak diperuntukan pada barang tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk menggunakan barang itu seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan. Tindak pemalsuan merek atau cap pada suatu pembungkus produk barang dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Kejahatan tindak pemalsuan merek merupakan kejahatan yang dapat dituntut apabila adanya suatu pengaduan. Kejahatan-kejahatan yang untuk penuntutannya perlu adanya pengaduan dibedakan menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pengertian delik aduan absolut adalah kejahatan-kejahatan yang mana dalam ketentuannya perlu adanya suatu pengaduan sebagai syarat untuk dituntutnya kejahatan tersebut, sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dapat dituntut tanpa diperlukannya suatu pengaduan terlebih dahulu, akan tetapi pengaduan tersebut hanyalah merupakan suatu syarat, bilamana diantara pelaku atau orang yang membantu kejahatan itu dengan korbannya terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.

Dalam proses penyelesaian hukum atas pemalsuan merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi. Dalam pasal 5 UUM 20 tahun 2016, terlihat bahwa merek yang dilindungi ialah merek yang terdaftar.

Artinya suatu merek dapat dilindungi, apabila pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar di Dirjen HKI. Maka tanpa adanya pendaftar merek, hak eksklusif tidak akan ada. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merek merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar dia mendapat hak eksklusif atas mereknya.<sup>60</sup>

Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat sanksi yakni sanksi pidana, perdata, maupun dari segi administrasi sebagai berikut:<sup>61</sup>

#### 1. Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek.

Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XVIII Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

---

<sup>60</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi Krimsus Polda Sulsel (Selasa, 18 Januari 2022, Makassar Polda Sulsel).

<sup>61</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri (Senin, 17 Januari 2022, Makassar, Polda Sulsel).

merek besarnya ancaman yaitu:

Pasal 100

- a. Setiap orang 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).
- b. 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).
- c. 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 Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam pasal 100 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu sistem first to file (pendaftar pertama) yang menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. Sedangkan yang dimaksudkan barang dan/atau jasa yang sejenis dalam pasal 100 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.<sup>62</sup>

## 2. Ketentuan Perdata

Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa:

- 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 rugi; dan/atau
  - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan

---

<sup>62</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi KrimSus Polda Sulsel (Selasa, 18 Januari 2022. Makassar Polda Sulsel).

pengadilan.

Hak merek bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Didalam pasal 83 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.

Dari kedua ketentuan proses penyelesaian/sanksi terhadap pemalsuan merek tersebut yang dijelaskan oleh Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri Makassar ada satu hal yang menjadi pertanyaan penulis ialah suatu perusahaan yang memalsukan merek bila dapat membayar ganti kerugian dari merek terkenal ori apakah ia tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan ia telah melanggar ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Menurut Doddy Hendrasakti, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Merek, pelapor atau penggugat bisa mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Jika pelanggaran semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak penggugat harus

membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bias digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya banding dan kasasi).

### 3. Ketentuan Administrasi

Dari ketentuan sanksi pidana dan perdata menurut Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terdapat juga dari ketentuan sanksi administrasi. Contohnya, korban sebut saja si A telah mendaftarkan merek "X" di Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2001, tetapi pada tahun 2004 ada pihak lain sebut saja si B mendaftarkan merek yang sama "X" dan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Sehingga administrasinya adalah si A menuntut kemenkumham Dirjen HKI agar mencoret merek yang didaftarkan si B karena menurut si A dialah yang lebih dulu mendaftarkan merek "X" tersebut. Tetapi permasalahannya kenapa keduanya dapat diterima dan terdaftar di kemenkumham itu karena sifat manusia yang terkadang lalai.

Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah, melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

Jadi dengan demikian menurut penulis pendaftaran merek memang menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas

merek. Namun, tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek memiliki manfaat ekonomis yang sangat besar. Dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu oleh nilai ekonomi yang sangat besar. Namun keberhasilan penuntutan pidana dalam arti si pelanggar di pidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar, terutama di Negara maju. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

UUM No.20/2016 merupakan delik aduan. Delik aduan ini bersifat pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif penuntutan.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi kedua yaitu di kanwil Kementerian Hukum dan HAM bagian pelayanan administrasi Hukum Umum dan HKI, dalam hasil laporan tersebut Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 99 ayat 1 UUM No. 20 Tahun 2016:

“selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.”

Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 ayat 1 UUM No. 20 Tahun 2016 tersebut mempunyai wewenang antara lain:

4. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
5. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Merek.

Pemalsuan merek sangat merugikan korban juga konsumen. Aturan-aturan mengenai merek juga sudah sangat baik, terbukti dengan adanya revisi mengenai aturan merek itu sendiri, hanya sisa yang dibutuhkan adalah keprofesional penegak hukum maupun kesadaran masyarakat untuk melindungi pemegang hak merek yang asli. Karena jangan sampai pemegang merek terkenal sampai harus menutup toko karena kerugian fantastis yang dialami akibat pihak lain mendompleng merek tersebut. Ide gagasan dan hasil karya yang bertahun-tahun ia kembangkan entah itu dari segi bentuk, nama,

gambar maupun logo perusahaannya runtuh akibat pihak beritikad tidak baik yang tidak mau repot berpikir untuk menciptakan suatu ide tetapi ingin mempunyai keuntungan yang besar.

Menurut penulis, dalam persaingan usaha ada baiknya tetapi persaingan usaha yang sehat, tidak mendompleng hasil karya pihak lain yang betul-betul ingin mengembangkan suatu usaha. Ini juga dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai.

Dan juga dari banyaknya kasus pelanggaran hak atas merek penjatuhan sanksi lebih banyak diberikan berupa ganti kerugian dan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi paling berat sesungguhnya adalah sanksi administratif dimana itu berupa penghentian pemakaian merek.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.
2. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sepatutnya Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek.
2. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan

adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Erma Wahyuni dkk, 2006, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta, YPAPI, hal. 133
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Cet. VII ; Bandung: Nusa Media, 2011).
- Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia,
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*,
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung,
- Melati Lie, 2015. *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*. Universitas hasanuddin.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2011, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga.
- Ni Made Destriana Alviana, 2015. “*Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A*

*Denpasar*”, Skripsi (Denpasar: Fak. Hukum Universitas Udayana, 2015).

Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015)

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002).

Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “*Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni Bandung, 1969

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed.1 Cet.15, RajawaliPers, Depok, 2018.

Soerjono, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia, Indonesia, 1985

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.

Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Baktia

Sudargo Gautama, 1994, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Widyasrama, 2014 *Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra*, Denpasar.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **JURNAL**

Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (judicial Review) : Termasuk Interpretasi Undang – undang (Legis Prudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta.

J. S. Runturambi, “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia,” *Antropol. Indones.*, vol. 2, 2017.

### **INTERNET**

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

<https://perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>.

[www.sulsel.polri.go.id](http://www.sulsel.polri.go.id),

Lampiran :



