

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN  
MEREK DIWILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
(Studi di Subdit I Indag Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**TESIS**

**OLEH**

**RIADY FENOS NAPITUPULU  
NPM: 171803028**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/19

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

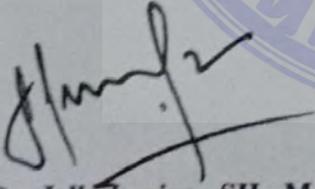
**Judul** : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran  
Merek Diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi di  
Subdit I Indag Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

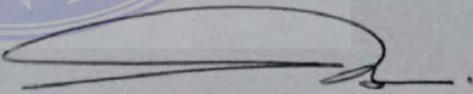
**N a m a** : Riady Fenos Napitupulu

**N P M** : 171803028

Pembimbing I

Pembimbing II

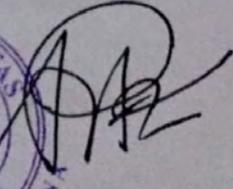
  
Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Ketua Program Studi  
Magister Hukum

Direktur

  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
SH. M.Hum

  
UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 31 Agustus 2019

Yang menyatakan,



*Riady Fenos Napitupulu*  
**Riady Fenos Napitupulu**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN**  
**MEREK DIWILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**  
**(Studi di Subdit I Indag Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum<sup>1</sup>**  
**Dr. M. Citra Ramadan, SH, MH<sup>2</sup>**  
**Riady Fenos Napitupulu<sup>3</sup>**

Merek saat ini digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain dengan cara didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pentingnya untuk melindungi kepemilikan atas merek karena merek barang dan atau jasa tertentu dalam era perdagangan bebas saat ini dapat menembus lintas batas antara negara.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pelanggaran tindak pidana merek di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek menurut regulasi nasional, dan bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana Pelanggaran Merek di Subdit I Indag Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan hukum terkait pelanggaran tindak pidana merek di Indonesia berlakunya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikelompokkan dalam 5 (lima) periodisasi yakni: pada masa berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* tahun 1912, Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek, Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran atas merek adalah pembajakan merek (*Trademark Piracy*), pemalsuan (*Counterfeiting*) dan peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*).
3. Penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran merek yang terjadi diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi, dari sanksi hukum perdata dengan gugatan ganti rugi dan berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, pelanggaran merek**

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF THE VIOLATION AREA**  
**REGIONED IN NORTH SUMATERA POLICY**  
**(Study in Subdit I Indag North Sumatra Regional Police)**  
**Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum**  
**Dr. M. Citra Ramadan, SH, MH**  
**Riady Fenos Napitupulu**

*The current brand is used as a differentiator between products produced by a person or legal entity with products produced by other parties by being registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Dirjen HKI) under a department headed by the Minister of Law and Human Rights . The importance of protecting brand ownership because certain brands of goods and or services in the current era of free trade can penetrate across borders between countries.*

*The problem in this thesis research is how the legal arrangements related to violations of trademark offenses in Indonesia, how law enforcement against trademark offenses according to national regulations, and how barriers and law enforcement efforts on Brand Violations in Trademark Subdit I of North Sumatra Police. The research method used is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials, and Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications.*

*Based on research conducted obtained the following results:*

- 1. Legal regulations related to trademark violations in Indonesia with the enactment of Law No.20 of 2016 concerning Geographical Marks and Indications, grouped in 5 (five) periods, namely: during the adoption of Industrielle Eigendom Kolonien's Regulations in 1912, Law No. 21 of 1961 concerning Trademarks, Act No.19 of 1992 concerning Trademarks, Act No.14 of 1997 concerning Trademarks, and Law No.15 of 2001 concerning Trademarks.*
- 2. The forms of criminal offenses against trademarks are trademark piracy (Trademark Piracy), counterfeiting and counterfeiting of labels and packaging of a product (Imitations of Labels and Packaging).*
- 3. Law enforcement for trademark violations that occur in the North Sumatra Regional Police Region can be carried out by providing administrative sanctions, from civil law sanctions to claims for compensation and based on criminal law regulated in Article 100 to Article 103 of Law No. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications.*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, brand violation**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Merek Diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi di Subdit I Indag Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Citra Ramadan, SH, MH, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pasca Sarjana sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,

5. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Penguji Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kedua orang tua Ayah M. Napitulupu, dan Ibu R. Br Sibarani, yang saya sayangi dan saya cintai terima kasih untuk kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada pihak Subdit I Indag Kepolisian Sumatera Utara beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Nya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, November 2019

Penulis

**Riady Fenos Napitupulu**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep .....	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	24
2. Jenis Penelitian .....	24
3. Sumber Data .....	25
4. Metode Pendekatan .....	26
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data .....	28
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN</b>	
<b>TINDAK PIDANA MEREK DI INDONESIA.....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian dan Sistem Pendaftaran Merek.....	29
B. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek .....	34

C. Pelanggaran Tindak Pidana Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	42
<b>BAB III BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ATAS MEREK DIWILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA .....</b>	<b>59</b>
A. Merek Merupakan Hak Kekayaan Intelektual.....	59
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Merek	63
C. Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Sudah Terdaftar	67
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH KEPOLIAN DAERAH SUMATERA UTARA.....</b>	<b>73</b>
A. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Wilayah Sumatera Utara .....	73
B. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Merek.....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual

---

<sup>1</sup> Iswi, Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal 6.

manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.<sup>2</sup>

Pengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual dari *Ratifikasi Agreement on Establishing the WTO* menjadi *TRIPS* menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Dalam perkembangannya, Hak Kekayaan Intelektual telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah<sup>3</sup>:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sekarang Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

---

<sup>2</sup> Budi, Santoso, 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang. Hal 4.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 13.

4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. *Undisclosed Information/* Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
7. *Topography Right* (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum Masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia, di era yang sama bangsa Mesir sudah menerangkan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang atau barang dari produk tembaga lainnya.<sup>4</sup>

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa.<sup>5</sup>

Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya kepasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 159

<sup>5</sup> *Ibid* Hal. 15

sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Salah satu prinsip umum Hak Kekayaan Intelektual adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang.<sup>6</sup> Beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang Hak Kekayaan Intelektual lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2

---

<sup>6</sup> *Ibid* Hal. 18

(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>7</sup>

Pengertian merek tersebut merupakan pengertian merek yang dimaksud secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek (disingkat UU Merek).<sup>8</sup>

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba yang masih diartikan berupa tanda-tanda sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan. Pentingnya merek sebagai tanda kepemilikan atas barang dan atau jasa dalam lalu lintas perdagangan dan lebih penting dari itu terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional. Merek pada lembaga pendaftaran merek yang berwenang, maka pemilik merek telah memperoleh perlindungan hukum secara yuridis atas merek barang dan atau jasa yang dimilikinya.

Merek saat ini digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain dengan cara didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup> Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud khusus membidangi urusan Merek.

Pentingnya untuk melindungi kepemilikan atas merek karena merek barang dan atau jasa tertentu dalam era perdagangan bebas saat ini dapat

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>8</sup> Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, Alumni, Bandung, Hal. 1.

<sup>9</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, Hal. 1.

menembus lintas batas antara negara.<sup>10</sup> Dengan terbukanya era perdagangan bebas dewasa ini membuat merek tertentu beredar di mana-mana bahkan dapat menjangkau seluruh pelosok penjuru dunia khususnya untuk merek terkenal.

Persepsi terhadap merek merupakan gengsi bagi kalangan tertentu dan sudah menjadi gaya hidup. Menggunakan merek barang-barang terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, jika barang-barang dan jasa tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Gengsi seseorang terletak pada barang dan jasa yang digunakannya dengan alasan yang sering muncul kerana kualitas, *bonafiditas*, atau investasi sehingga merek sudah menjadi gaya hidup. Merek juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya.

Para konsumen umumnya membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut para konsumen tersebut merek yang demikian memiliki kualitas tinggi untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, maka para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitasnya yang rendah.<sup>11</sup>

Publik cenderung mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu di mana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan merek-merek perusahaan lainnya.

---

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, dkk, 2007, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 5-6.

<sup>11</sup> Eddy Damian, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, Hal. 131.

Didaftarkannya suatu merek secara yuridis pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan sah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>12</sup>

Dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)<sup>13</sup> yang ditandatangani Indonesia sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Namun perlu diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindakan pemalsuan terhadap merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sebab adakalanya jika terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dapat dihapus atau dibatalkan karena alasan-alasan tertentu.

Tindakan pemalsuan atas merek jelas dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai, sehingga

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 135

<sup>13</sup> Elsi Kartika Sari, dkk, 2008, *Hukum Dalam ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal. 113

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, 2004, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 19

pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.<sup>15</sup>

Perbuatan pihak lain (pihak ketiga) yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Merek adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran. Undang-Undang Merek hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran di bidang merek tetapi tidak mengenal kejahatan di bidang merek.

Bahkan dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dengan jelas ditentukan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan”. Konsekuensi dari delik aduan berarti dalam perkaraperkara merek khususnya menyangkut tindak pidana pemalsuan merek sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat penegak hukum dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

Sehubungan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek yang menentukan, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan maka terhadap beberapa Putusan Mahkamah Agung berikut ini terdapat penegakan hukum merek yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>15</sup> O.C. Kaligis, 2008, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal. 19.

pihak pemilik merek terdaftar karena mesti ada aduan dari pihak pemilik yang dirugikan. Beberapa kasus tindak pidana merek tersebut adalah sebagai berikut:

EY Kanter dan SR Sianturi menegaskan, pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa seperti contoh dalam delik tindak pidana pencurian atau delik jabatan dan lain-lain. Dalam delik biasa pelakunya dituntut oleh petugas tanpa harus menunggu aduan dari pihak tertentu dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan langsung aparat Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>16</sup>

Persoalan selanjutnya adalah bahwa delik aduan sering diselesaikan secara “berdamai” di luar daripada proses hukum pidana. Padahal pada prinsipnya unsur pidana khususnya kejahatan tidak dibenarkan dapat dilakukan secara damai walaupun pihak pelaku telah meminta maaf atau telah membayar ganti rugi namun unsur pidana tetap dijalankan sebab dalam hal ini ada pihak lain yang dirugikan di sini yaitu Negara.<sup>17</sup>

Pengaturan delik aduan demikian dalam Undang-Undang Merek sebenarnya dapat menghambat penegakan hukum merek di Indonesia. Di mana pihak yang dirugikan telah ada namun proses hukum tidak akan berjalan jika pihak yang dirugikan tersebut tidak mengadukan perbuatan pelanggaran tersebut kepada aparat Kepolisian. Sepanjang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, maka pihak aparat tidak dapat disalahkan jika tidak menjalankan tugasnya.

Penegakan hukum merek yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar karena mesti ada aduan dari pihak pemilik yang dirugikan. Di samping itu penjatuhan sanksi sebagaimana yang

---

<sup>16</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Hal. 241.

<sup>17</sup> *Ibid* Hal. 243

diancamkan bagi pelaku sesuai dengan Undang-Undang Merek kurang memberikan efek jera dan perlindungan terhadap merek terdaftar.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).<sup>18</sup> Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.<sup>19</sup>

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*Protection of the public*”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta, Hal. 184.

<sup>19</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal. 30.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 11

Menurut Barda Nawawi, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:<sup>21</sup>

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 13

hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukakan bahwa “kejahatan adalah hasil reaksi sosial”. Sungguhpun demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain. Oleh sebab itu reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai usaha mencapai tata tertib sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.<sup>23</sup>

Hukum merek di Indonesia kurang berpihak kepada pelaku-pelaku bisnis khususnya pelaku usaha yang memiliki merek terdaftar di Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keadilan akan pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar masih terasa jauh dari yang diharapkan di negara hukum seperti di Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas terkait dengan pengaturan delik tindak pidana merek dan persoalan-persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana merek pada kasus-kasus di atas, maka dirasa penting untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid* Hal. 16

<sup>23</sup> *Ibid* Hal. 11

dilakukan penelitian tentang, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Merek Diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi di Subdit I Indag Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” sebagai judul dalam tesis ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelanggaran tindak pidana merek di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran atas merek diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana Pelanggaran Merek di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang pelanggaran tindak pidana merek di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran atas merek diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana Pelanggaran Merek di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana pelanggaran merek.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menciptakan suatu hasil karya. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana pelanggaran merek.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana pelanggaran merek.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Mandras, 111803016, pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul tesis “Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga.Medan)”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?

2. Nindya Sri Usman. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 127011052, dengan judul tesis “Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana penerapan asas itikad tidak baik sebagai salah satu alasan pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
- b. Bagaimana konsistensi putusan Mahkamah Agung atas pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek di Indonesia?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan terkait Hak Kekayaan Intelektual dan Merek. Dengan demikian judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Merek Diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi di Subdit I Indag Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>24</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>25</sup>

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,

---

<sup>24</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 80

<sup>25</sup>Lexy Molloeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 35

<sup>26</sup>Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, Hal.1

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>27</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>28</sup>

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 6

<sup>28</sup> Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

<sup>29</sup> Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama, Bandung, Hal. 87

tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>32</sup>

Ada beberap faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 5

<sup>31</sup> *Ibid* Hal. 6

<sup>32</sup> Chaerudin *Op Cit* Hal. 55

<sup>33</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 85

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut

malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>34</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>35</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hal. 88

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2012 *Op.Cit* Hal. 7

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>36</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>37</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

---

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.53

<sup>37</sup> *Ibid* Hal. 54

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>39</sup>

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Merek merupakan defenisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.<sup>40</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang

---

<sup>38</sup> *Ibid* Hal. 55

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 38

<sup>40</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Pranada Media Group, Jakarta, Hal. 6

konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>41</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>42</sup>
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>43</sup>
- c. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

---

<sup>41</sup> Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 10

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto 2012, *Lo Cit* Hal. 7

<sup>43</sup> Adami Chazawi 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 72

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang<sup>44</sup>

- d. Merek merupakan 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>45</sup>
- e. Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah undang-undang khusus terkait merek dan indikasi geografis.
- f. Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah tempat penelitian untuk mengkaji dan mengambil data terkait pelanggaran merek.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan setelah diadakan seminar proposal pertama dan setelah perbaikan seminar proposal. Tempat penelitian diadakan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.106

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>46</sup> Penelitian yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum tentang merek di Indonesia.

Penelitian hukum normatif meliputi:<sup>47</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>48</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, Hal. 25

<sup>47</sup> *Ibid* Hal. 30

<sup>48</sup> Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, Hal. 163.

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal.65

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran merek.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

#### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Hal. 16

<sup>51</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 133

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dilihat dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan undang-undang, majalah hukum, pendapat para sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dilakukan secara langsung kelapangan dalam hal ini pada kepolisian daerah Sumatera Utara untuk melihat kasus-kasus pelanggaran merek yang terjadi dan melakukan wawancara dengan Brigadir Syafrizal Simarmata, Penyidik Pembantu Subdit I /Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

---

<sup>52</sup> *Ibid* Hal. 134

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>53</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif teori yang digunakan dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>54</sup>

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 8

<sup>54</sup> *Ibid* Hal. 16

<sup>55</sup> *Ibid* Hal 18.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN TINDAK PIDANA MEREK DI INDONESIA

#### A. Pengertian dan Sistem Pendaftaran Merek

Merek sangat penting dalam dunia bisnis khususnya bidang periklanan dan pemasaran, karena publik sering mengaitkan suatu *image* tertentu, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi pernyataan yang sangat berharga secara komersil. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset rill perusahaan tersebut.<sup>56</sup> Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertamanya perlu adanya penentuan defenisi dari perkataan merek, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diberikan suatu defenisi tentang merek yaitu: 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.

Selain itu ada juga beberapa sarjana memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

---

<sup>56</sup> Abi, Jumroh, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan Area University Press. Hal. 33

1. Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>57</sup>
2. Soekardono memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>58</sup>
3. Harsono Adisumarto merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>59</sup>
4. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek digunakan 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.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Purwo, Sutjipto, 2012. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta. Hal. 82

<sup>58</sup> Sukardono, 1983. *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta. Hal. 149

<sup>59</sup> Harsono, Adisumarto, 1990. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 44

<sup>60</sup> Suryatin, 1980. *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 84

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (*atributif*). Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Secara internasional ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Perancis, Belgia dan Rumania.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh Negara antara lain Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.  
Permohonan pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Ini dipakai oleh Negara Swiss.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh

karena itu karena dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.<sup>61</sup>

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan sering kali terjadi.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak di daftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek. Oleh karena itu kiranya semakin jelas sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan status anggapan bahwa merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut

---

<sup>61</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.363

sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Hal lain juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif dengan sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini akan lebih terjamin. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain.

## **B. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek**

Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek ataupun cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan perkataan lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi orang lain.<sup>62</sup>

Merek itu merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap

---

<sup>62</sup> *Ibid* Hal. 348

sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya.<sup>63</sup>

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.

---

<sup>63</sup> Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

#### Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

#### Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

#### Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap; b. label Merek; dan c. bukti pembayaran biaya.

#### Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

## Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan pertama kali dalam hal Permohonan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya dinegara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan dinegaranya sendiri.<sup>64</sup>

Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama dinegara lain. Kemudian kantor merek sifatnya mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu

---

<sup>64</sup> OK Saidin *Op Cit* Hal. 372

selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Apabila permintaan itu disetujui maka kantor merek.

1. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
2. Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang terdaftar;
  - b. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
  - c. Tanggal Penerimaan;
  - d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - e. Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
  - f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
  - g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya terdaftar; dan
  - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
3. Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

#### Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

Khusus mengenai sertifikat merek ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumuman dilakukan dengan mencantulkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, bukan pada pengadilan negeri. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktora Jenderal dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksaan senior. Anggota komisi banding merek tersebut

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota komisi banding merek. Untuk memeriksa permohonan banding, komisi banding merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.<sup>65</sup>

Susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi banding merek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding. Keputusan komisi banding merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif. Keputusan yang bersifat final berarti tidak dapat diperiksa lagi dengan instansi lain.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, kantor merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan permohonan banding.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permohonan banding Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hal. 376

banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, dapat juga diajukan kasasi. Sedangkan tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

### **C. Pelanggaran Tindak Pidana Merek Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Sejarah pengaturan mengenai merek di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikelompokkan dalam 5 (lima) periodisasi yakni: pada masa berlakunya Reglement Industrielle Eigendom Kolonien tahun 1912, Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek, Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pada zaman Kolonial Belanda (Pemerintah Hindia Belanda) berkuasa di Indonesia, merek diatur dalam *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912* sebagai ketentuan merek tertua dan pertama kali berlaku di Indonesia. *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912* diartikan sebagai Pengaturan Hak Milik Industri Kolonial 1912. *Reglemen* ini berlaku untuk Suriname dan Curacao.<sup>66</sup>

*Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912* mengikuti sistem Undang-Undang Merek di Belanda yang menganut sistem deklaratif dan menganut prinsip konkordansi. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 hingga

---

<sup>66</sup> Julius Rizaldi, *Op Cit*, Hal. 45

tahun 1961, *Reglemen Sistem deklaratif* adalah hak khusus untuk memakai suatu merek barang dan atau jasa diberikan kepada orang pertama kali mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut.<sup>67</sup>

Prinsip konkordansi adalah prinsip yang memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh dan atau berasal dari negara penjajah (Belanda) kemudian diterapkan atau diberlakukan di wilayah negara jajahannya, ini berlaku selama 16 (enam belas) tahun di Indonesia, tetapi sebelum tahun 1945, *reglemen* ini sudah masuk dan berlaku seiring dengan mulai berkuasanya Belanda di Indonesia masa itu. Hebatnya *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* 1912 ini adalah tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran merek. *Reglemen* ini terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal dan proses pendaftarannya dilakukan oleh suatu lembaga bernama *Hulpbureau*.<sup>68</sup>

Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan di Indonesia oleh karena *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* 1912 (Stbl. 1912 No.545) tidak membawa perubahan yang berarti. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 ini terdiri dari 24 (dua puluh empat) pasal dan tetap menggunakan sistem deklaratif (*first to use principle*) yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 1961 menentukan, “Hak khusus atas suatu merek dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila memiliki daya beda dan pertama kali memakai merek itu di Indonesia”. Kalimat “pertama kali memakai” tersebut di atas mengandung prinsip deklaratif.

---

<sup>67</sup> *Ibid* Hal. 46

<sup>68</sup> Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Citra Adhya Bakti, Bandung, Hal. 7

*Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* 1912 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan dan mulai berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1961. Hak khusus untuk memakai atau menggunakan diberikan kepada siapapun dan hanya disyaratkan “daya beda” merupakan lingkup yang sangat luas. Hak khusus atas merek tidak diberikan jika merek itu tidak mempunyai daya beda, umpamanya karena hanya terdiri angka-angka dan atau huruf-huruf, atau hanya terdiri kata-kata yang mengandung tentang waktu, tempat, jumlah, bentuk, tujuan, harga, atau berat barang.<sup>69</sup>

Konsep perlindungan merek dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 ini tidak diatur sama sekali sehingga potensial pelanggaran merek terjadi pada masa berlakunya undang-undang ini. Untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran merek, Mahkamah Agung memasukkan dalam pertimbangannya pada Putusan MA Nomor: 677 K/Sip/1972 tertanggal 13 Desember 1972 mengenai itikad baik yang dikaitkannya dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata,<sup>70</sup> tujuannya untuk dapat melindungi pihak pemilik merek terdaftar yang beritikad baik. Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 ini juga tidak mengandung satupun ketentuan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran merek, pelanggaran pidana masih mempedomani Pasal 382 KUH Pidana.<sup>71</sup>

Selanjutnya Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1993 menggantikan Undang-Undang No.21 Tahun 1961. Orientasi ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 ini mengacu kepada

---

<sup>69</sup> *Ibid* Hal.22

<sup>70</sup> Julius Rizaldi, *Op Cit*, Hal. 47

<sup>71</sup> Insan Budi Maulana, *Op Cit*, Hal. 24-25.

Konvensi Paris tanggal 14 Juli 1967 dan identik dengan Model *Law* Tahun 1966. Pengaturan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 jauh lebih luas diatur mengenai lingkup merek dibandingkan dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1961.

Satu di antara perbedaan pengaturan yang mendasar antara kedua undang-undang ini adalah bahwa Undang-Undang No.19 Tahun 1992 sudah menganut sistem konstitutif sedangkan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 masih menganut sistem deklaratif. Sistem konstitutif (*first to file principle*) berarti hak atas merek diberikan pada siapa yang pertama sekali mendaftarkan merek.<sup>72</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek menentukan defenisi merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. Pengertian ini menurut Insan Budi Maulana sudah tepat karena adanya ketentuan merek untuk barang atau jasa.

Ketentuan pidana sudah diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 digolongkan pada kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 382 KUH Pidana yang berlaku pada masa berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 1961 hanya memuat sanksi pidana maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan bagi pelanggar dan tindak pidana ini disebut pelanggaran.

---

<sup>72</sup> Budi Agus Riswandi, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Jakarta, Hal. 81

Demikian jika berpedoman pada ketentuan pidana dalam KUHPidana terdapat dua kelompok yaitu pelanggaran dan kejahatan. Sanksi bagi pelanggaran menurut hukum pidana hanya sekitar hitungan bulan sampai maksimum di bawah 5 (lima) tahun penjara. Tetapi walaupun Undang-Undang No.19 Tahun 1992 telah mengalami perubahan dibandingkan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 khususnya mengenai pemberlakuan ketentuan pidana pelanggaran dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 patut dihargai dibandingkan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 sama sekali tidak mencantumkan ketentuan pidana pelanggaran melainkan hanya bersandar pada Pasal 382 KUH Pidana.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagai berikut:

Pasal 81 Undang-Undang No.19 Tahun 1992, menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang No.19 Tahun 1992, menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83 Undang-Undang No.19 Tahun 1992, menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 adalah kejahatan.

Kemudian dalam Pasal 84 Undang-Undang No.19 Tahun 1992, menentukan:

1. Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar

milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 pelanggaran merek dibagi dalam 3 (tiga) macam. Pertama adalah kejahatan menggunakan merek yang sama 100% atas merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kedua adalah kejahatan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain dengan sengaja dan tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sanksi pidana pada kedua kejahatan di atas tidak menghilangkan hak pemilik atau pemegang merek maupun penerima lisensi merek untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek tersebut.

Ketiga adalah pelanggaran memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 ini digolongkan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran. Pada masa berlakunya Undang-Undang No.19 Tahun 1992 ini tidak dianut delik aduan tetapi yang dianut adalah delik biasa di mana dimungkinkan penegakan hukum tanpa harus ada aduan dari pemilik merek yang dipalsukan. Berbeda dengan ketentuan sanksi pidana pada masa berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 1961 hanya menganut sanksi pidana kurungan (pelanggaran) saja.

Selanjutnya diundangkan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek merupakan revisi dari Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem pendaftaran pada Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tetap menggunakan sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diberikan pada siapa yang pertama sekali mendaftarkan merek. Ketentuan pidana pada Pasal 81 tidak berbeda muatannya dengan ketentuan lama, tetap kejahatan merek dipidana 7 (tujuh) tahun, demikian juga ketentuan pidana dalam Pasal 82 tetap diancam sanksi pidana 5 (tahun).

Ketentuan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek merupakan revisi dari Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek sangat berbeda dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek, sebab Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek merupakan revisi dari Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, mencantumkan pasal dan penjelasan yang mengatur kriteria dan perlindungan terhadap merek terkenal, sedangkan perlindungan terhadap merek terkenal belum diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Insan Budi Maulana, *Op Cit*, Hal. 170

Selanjutnya mengenai pengaturan tentang kejahatan yang diatur antara Pasal 82 dengan Pasal 83 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 82A dan Pasal 82B.

Kejahatan dalam Pasal 82A Undang-Undang No.14 Tahun 1997 adalah:

1. Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A ayat 7.
4. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang No.19 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 yaitu diaturnya perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1997 sehingga memberikan perlindungan yang luas terhadap merek terkenal termasuk ditentukan ukuran-ukuran dalam menentukan suatu keterkenalan merek dan memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.<sup>74</sup>

Kejahatan dilakukan dengan cara menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama

---

<sup>74</sup> Julius Rizaldi, *Op Cit*, Hal. 47.

atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Jika diperhatikan ancaman sanksi kejahatan pada ketentuan di atas, maka kejahatan yang diatur dalam Pasal 82A Undang-Undang No.14 Tahun 1997 mengandung kejahatan dengan cara menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Ketentuan Pasal 82A juga berlaku terhadap kejahatan yang mencantumkan asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 82 B Undang-Undang No.14 Tahun 1997 mengandung ketentuan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa. Ancaman sanksi pada pasal ini juga termasuk kejahatan. Sebagaimana Pasal 83 Undang-Undang No.14 Tahun 1997 menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A dan Pasal 82B adalah kejahatan.

Ketentuan tentang pelanggaran hanya diatur satu pasal yaitu pada Pasal 84 Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, dengan ketentuan barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82A, dan Pasal 82B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 itu adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika dilihat undang-undang merek yang baru Tahun 1992 mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.

Adapun alasan lain tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 harus dicabut adalah:<sup>75</sup>

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Selanjutnya Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi pada saat ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

“Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebesar pasar tunggal bersama”.

---

<sup>75</sup> OK, Saidin, *Op Cit* Hal. 332

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang baru.

Berdasarkan perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan 3 bulan lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu pengumuman pada undang-undang merek lama, dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>76</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek mengatur tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

---

<sup>76</sup> *Ibid.* Hal.337

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek maupun pada perubahannya (revisi) melalui Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek juga tidak diatur delik aduan. Walaupun tidak dengan tegas kedua undang-undang ini menentukan delik tetapi yang dianut sebenarnya dalam Undang-Undang No.19 Tahun 1992 maupun revisinya Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek adalah delik biasa. Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek kemudian digantikan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>77</sup>

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu:

1. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber sponsor, afiliasi atau koneksi.

---

<sup>77</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Poin Menimbang Hal.1

2. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana.
3. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.<sup>78</sup>

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya. Disamping itu, merek menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas dan juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka membangun reputasi.

Teori *likelihood of confusion* dalam undang-undang merek Indonesia digunakan terminologi “persamaan pada pokoknya”. Dalam proses administrasi pendaftaran merek, pelanggaran merek berdasarkan “persamaan pada pokoknya” memunculkan isu keberatan (*opposition*). Dalam konteks litigasi muncul sebagai isu gugatan pembatalan (*cancelation*) didasarkan pada penggunaan nyata (*actual use*). Dalam kasus tindak pidana merek memunculkan pelanggaran merek (*trademark infringement*), contoh kasus Avian VS Avitex karena begitu banyak huruf dan gabungan dari huruf mengapa dipilih merek Avitex yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Avian, padahal jelas-jelas merek Avian diambil dari nama perusahaan PT. Avia Avian.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Jened, Rahmi 2015 *Op Cit* Hal. 311

<sup>79</sup> *Ibid* Hal. 313

Secara internasional banyak kasus “*likelihood of confusion*”, salah satunya yang fenomenal adalah kasus Mc Donald Vs McClean, Mc Donald adalah restoran cepat saji dan McClean adalah operator toilet umum yang hanya beroperasi di Jerman dan Swiss. Salah satu argumentasi gugatan Mc Donalds adalah Mc Donalds adalah restoran cepat saji (*fast food*) yang lazimnya terletak dimana orang berlalu lalang, demikian halnya dengan toilet publik terletak dimana orang berlalu lalang, jangan sampai publik bingung dan menyangka ada hubungan afiliasi antara McDonald dan McClean.<sup>80</sup>

Pada prinsipnya setiap tindakan yang menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*). Teori pemalsuan (*counterfeiting*) muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan ulang, perbaikan dan pengondisian ulang. Contoh kasus seorang mengiklankan untuk menjual mobil bekasnya Ferary Day Tona Spyder 1972, Ferary menggugat penjual pemilik mobil tersebut karena telah mengiklankan untuk dijual mobil dengan kemasan dagang (*trade dress*) dan mereknya tersebut tanpa izin.<sup>81</sup>

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:<sup>82</sup>

1. Merek merupakan merek terkenal anak memiliki reputasi.
2. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis.

---

<sup>80</sup> *Ibid* Hal. 314

<sup>81</sup> *Ibid* Hal. 316

<sup>82</sup> Thomas Mc Carthy, 2000, *Trademark And Unfair Competition*, West Group, US, Hal.

3. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran dan pengaburan secara tanpa hak.

Dalam praktek di Indonesia, pelanggaran merek justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak mendaftarkan suatu merek terkenal. Bentuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi meliputi:<sup>83</sup>

1. Penggunaan merek untuk produk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh penggunaan merek Sony berikut inisialnya untuk produk makanan kecil dan sebagainya.
2. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek seperti nama Loius Karl dan sebagainya.
3. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis, contohnya Charles Jourdan untuk produk tas dan dompet.
4. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal, contohnya merek YSL atau *Louis Vuitton*.
5. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen contohnya *Made in Italy, Made in Japan*.

Pelanggaran merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatur pada:

#### 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 Rp2.000.000.000,00 (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

---

<sup>83</sup> Maehson Ali, 2000, *Kesadaran Hukum Pengusaha Terhadap Merek Terkenal*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 14

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### 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 sarna 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 sarna 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, (dua ratus juta rupiah).

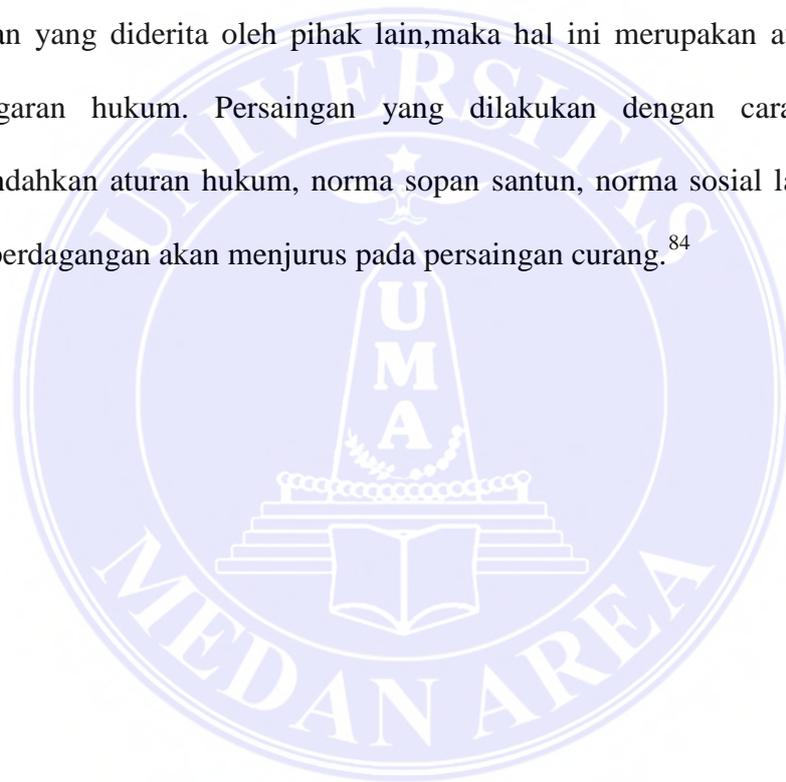
#### Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

#### Pasal 105

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. 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 kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Esti Aryani, *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Yogyakarta, 2012, Hal. 119

### BAB III

## BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ATAS MEREK DIWILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

### A. Merek Merupakan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berasal dari tiga kata tetapi mengandung dua makna yaitu hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang dilindungi hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan keilmuan berdasarkan daya cipta, daya fikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. Jadi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Istilah Hak Kekayaan Intelektual hanya berlaku di dunia perdagangan.<sup>85</sup>

Hak atas merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* yang berasal dari hukum sistem *Anglo Saxon*<sup>86</sup>. Pada awalnya *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau

---

<sup>85</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Gapprint, Jakarta, Hal. 1.

<sup>86</sup> OK Saidin *Op Cit.* Hal 245

lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>87</sup>. Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>88</sup>

Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.<sup>89</sup> Karya-karya intelektual tersebut apakah dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam Hak Kekayaan Intelektual memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.

---

<sup>87</sup> Helianti, Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang *Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta. Hal. 45

<sup>88</sup> Eddy, Damian. *Op Cit* Hal.56

<sup>89</sup> M. Ramli Ahmad. 2000. *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung. Hal. 78

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarrif and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;
8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian Lisensi.

Dari pengelompokan diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.

Merek sangat berharga dalam Hak Kekayaan Intelektual karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.<sup>90</sup>

Prinsip kebudayaan pada Hak Kekayaan Intelektual memiliki arti suatu gerakan hidup dengan membiasakan menghasilkan karya-karya, kreasi, yang bernilai tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan prinsip sosial dalam Hak Kekayaan Intelektual bahwa hak apapun yang diakui oleh hukum yang diberikan kepada seseorang atau persekutuan atau kepada badan hukum untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, atau badan hukum, maka kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

Merek berfungsi untuk membedakan suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan sekaligus mengisyaratkan asal-usul suatu produk, tentang siapa pihak yang pertama sekali mendaftarkan merek tersebut (sistem konstitutif) bukan dilihat dari siapa yang menggunakan atau memakai merek tersebut. Merek harus memiliki unsur-unsur daya pembeda, bukan milik umum, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>91</sup>

Merek juga berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek, maka produk barang dan jasa dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadang kala

---

<sup>90</sup> *Ibid* Hal. 79

<sup>91</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung. Hal. 51

yang membuat harga sebuah produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

Dengan merek tersebut dapat memberikan kepuasan bagi pembeli, merek itu hanya sebagai benda immateril yang tidak dapat memberikan kepuasan apapun secara fisik melainkan melainkan benda dari merek itulah yang dapat memberikan kepuasan secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan Hak Kekayaan Intelektual.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Merek**

Pelanggaran merek sering kali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang.<sup>92</sup> Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama.<sup>93</sup>

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:

---

<sup>92</sup> Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hal. 34.

<sup>93</sup> Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, Hal. 55

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran;
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:<sup>94</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.

---

<sup>94</sup> WIPO. *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection*. Hal.522

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 seperti *Levi's*, *Wrangler*, *Osella*, *Country Fiesta*, *Hammer*, *Billabong*, *Polo* dan *Ralph Laurent*.<sup>95</sup>

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. 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.<sup>96</sup>

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

---

<sup>95</sup> *Ibid* Hal. 524

<sup>96</sup> Sentosa Sembiring, 2002 *Op Cit* Hal. 63

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 Undang-Undang 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*).<sup>97</sup>

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*).

---

<sup>97</sup> *Ibid* Hal. 66

### C. Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Sudah Terdaftar

Sistem perlindungan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menganut sistem konstitutif, artinya siapa yang mendaftarkan pertama dia yang akan dilindungi dan hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Merek menyebutkan hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

#### Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

#### Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

#### Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya,

- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek dari hukum merek. Ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk tertentu. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dan menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.

Teori mengenai pencemaran merek terkenal (*dilution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersil atau nilai jual merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

Untuk merek terkenal, pendaftarannya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu negara-negara yang telah meratifikasi GATT, WTO, Konvensi Paris, maka mereka wajib menolak pendaftaran merek orang lain, selain pemilik asli merek tersebut.<sup>98</sup>

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas

---

<sup>98</sup> Abi, Jumroh, *Op Cit*, Hal.36

internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya.<sup>99</sup>

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>100</sup>

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek,

---

<sup>99</sup> Iswi Hariyani, *Op Cit* Hal. 89

<sup>100</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, Hal. 58.

maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Merek tidak dapat didaftar diatur pada Pasal 20 Undang-Undang No. 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 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 / atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek  
Pasal 19

- 1) Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- 2) Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.
- 3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap permohonan, dan
  - b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
- 4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan merek terkenal.

Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun *domain name* atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.<sup>101</sup>

Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas oleh pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.<sup>102</sup>

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

---

<sup>101</sup> Rachmadi, Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung, Hal. 45

<sup>102</sup> *Ibid* Hal. 47

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan diatas maka yang menjadi hasil kesimpulan berdasarkan permasalahan yang dikaji adalah:

1. Pengaturan hukum tentang pelanggaran tindak pidana merek di Indonesia berlakunya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikelompokkan dalam 5 (lima) periodisasi yakni: pada masa berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* tahun 1912, Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek, Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Sekarang pelanggaran merek diatur Pasal 100 sampai Pasal 103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran atas merek adalah pembajakan merek (*Trademark Piracy*), pemalsuan (*Counterfeiting*) dan peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah terkenal.

3. Penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran merek yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilakukan dengan memberikan sanksi administrasi, dari sanksi hukum perdata dengan gugatan ganti rugi dan berdasarkan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang terjadi terhadap masyarakat dan juga para pelaku usaha yang terjadinya khususnya di Indonesia dan di wilayah Hukum Sumatera Utara sebaiknya Kementerian Hak Kekayaan Intelektual dan Merek memberikan sosialisasi kepada masyarakat Dengan tidak menggunakan merek yang belum didaftarkan dikementrian Hak Kekayaan Intelektual dan merek, menggunakan merek-merek lokal saja untuk membantu pelaku usaha sendiri, melakukan sosialisasi tentang bagaimana melihat merek yang sudah terdaftar dan belum terdaftar, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan merek tentang konsekuensi pelanggaran merek.

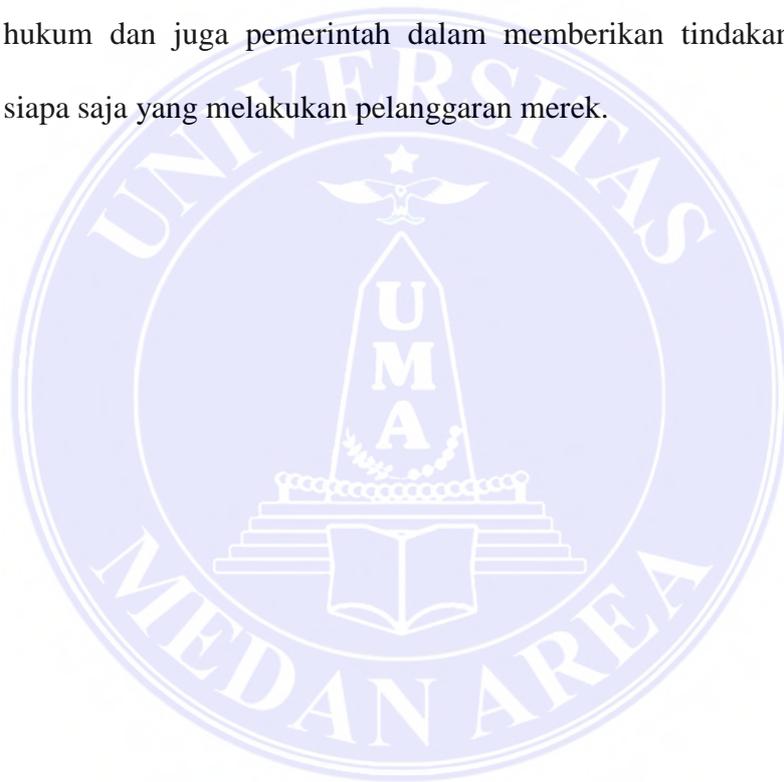
## B. **Saran**

Untuk perbaikan terhadap pengaturan dan fenomena penegakan hukum merek di Indonesia, maka disarankan:

1. Dengan adanya undang-undang tentang merek yang baru diharapkan dapat membantu perlindungan bagi pemegang merek terdaftar, agar merek-

merek yang sudah terdaftar tidak ditiru, ataupun diambil oleh pihak lain dan juga tidak disalahgunakan.

2. Diharapkan agar bagi pelaku pelanggaran merek, dihukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi tindak pidana merek diwilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karena kebanyakan kasus merek diselesaikan secara damai.
3. Penegakan hukum harus diterapkan dengan tegas bagi aparat penegak hukum dan juga pemerintah dalam memberikan tindakan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran merek.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisumarto Harsono, 1990. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli. 2000. *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Maehson, 2000, *Kesadaran Hukum Pengusaha Terhadap Merek Terkenal*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung.
- Basuki Wishnu, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Refika Editama. Bandung.
- Damian, Eddy, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Dianggoro Wiratmo, 1997, *Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan.
- Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- \_\_\_\_\_ 2004, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Jumroh, Abi, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual*, Medan Area University Press.
- Kaligis, O.C, 2008, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kanter, E.Y dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lubis, M. Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Mc Carthy Thomas, 2000, *Trademark And Unfair Competition*, West Group, US.
- Maramis, Frans, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group.
- Maulana Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Molloeng, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Munandar Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Gapprint, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Praja, S, Juhaya, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Riswandi Budi Agus, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Jakarta.
- Rizaldi, Julius, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, Alumni, Bandung.
- Sadi, Muhammad, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Budi, 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sari Elsi Kartika, dkk, 2008, *Hukum Dalam ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sembiring Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung.
- Sinamo Nomensen, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukardono, 1983. *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Suryatin, 1980. *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutjipto, Purwo, 2012. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Usman Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung.

Wijayanti, Astri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung

WIPO. *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection*.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu. Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

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

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

## **C. Jurnal dan Makalah**

Aryani, Esti, *Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Yogyakarta, 2012.

Hilman Helianti, 2004. *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta.

Pardede Salmon, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Makalah Pada Seminar Keliling Peningkatan Pemahaman Tentang Perlindungan HKI Bagi Penegak Hukum*, Hotel JW Marriot-Medan, 17-18 Oktober 2011.

## **D. Website**

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

## **E. Sumber Lain**

Hasil Wawancara Dengan Brigadir Syafrizal Simarmata, Penyidik Pembantu Subdit I /Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Hari Jumat 22 Maret 2019 Pukul. 10.00 Wib