

**TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA
DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR
MILIK PIHAK LAIN
(Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)**

TESIS

OLEH :

**TERONGO DAYA RAHMAT TAFONAO
NPM. 171803034**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA
DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR
MILIK PIHAK LAIN
(Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Maagister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**TERONGO DAYA RAHMAT TAFONAO
NPM : 171803034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

Telah Diuji Pada Tanggal 6 Agustus 2019

Nama : Terongo Daya Rahmat Tafonao

NPM : 171803034



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Edi Warman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Muhmmad Citra Ramadhan., SH., M.Hum

Dosen Tamu : Dr. Isnaini., SH.,M.Hum., Phd.

PERNYATAAN


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

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan dikemudian hari adanya plagiat tesis ini.

Medan, 4 Agustus 2019,

Yang Menyatakan




Terongo Daya Rahmat Tafonao
171803034

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang
Terdaftar Milik Pihak Lain. (Studi Kasus Putusan No.
53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)**

Nama : Terongo Daya Rahmat Tafonao

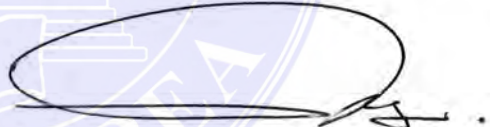
NPM : 171803034

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Edi Warman., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K., MS

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)

Nama : Terongo Daya Rahmat Tafonao
Npm : 171803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Edi Warman, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,
M.H

Merek merupakan satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan atas merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas mereknya setekah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pelanggaran atas hak merek menyebabkan munculnya tuntutan hak dari pemilik merek tersebut pada prakteknya, Indonesia masih marak dengan kejahatan penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain. Salah satu contoh kasus tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang terdapat dalam Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR, kasus ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap merek.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan yang diberikan UU Merek terhadap merek-merek terdaftar di Indonesia, Penyebab-penyebab kejahatan terhadap merek serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jangkauan Undang-undang merek masih lemah disebabkan karena lemahnya pengawasan, pelaksanaan peraturan serta animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah dan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tidan pidana penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain tidak memberikan rasa keadilan, kepastian dan keseimbangan hukum terhadap masyarakat dan korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Merek Yang Sama, Merek Terdaftar Milik Pihak Lain.

ABSTRACT

CRIMINAL USE OF THE SAME BRAND WITH THE BRANDS REGISTERED BY OTHER PARTIES (Case Study Of Decisions No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)

Nama : Terongo Daya Rahmat Tafonao
Npm : 171803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Edi Warman, S.H., M.Hum
**Pembimbing II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,
M.H**

Trademark is an Intellectual Property Right (IPR) protected by law. Protection of trademarks is regulated in Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications. The trademark owner obtains legal protection for his trademark after being registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. Violation of trademark rights causes the emergence of rights of the trademark owner in practice, Indonesia is still rife with the crime of using the same trademark as a registered trademark of another party. One example of a criminal case is the use of a mark which is the same in principle as a registered trademark of another party contained in Decision No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR, this case can be categorized as a crime against a brand.

This study aims to understand the extent of protection given by the Trademark Law on registered brands in Indonesia, the causes of trademark crime and the judge's judgment in imposing a criminal offense against the offender using the same mark as a registered trademark of another party. The research method used is normative jurisdiction that is an effort to find solutions to problems by examining and studying positive legal norms by conducting library studies. The research results show that the term of the trademark law is still weak due to the lack of supervision, implementation of regulations and public interest on branded products but the price is cheap and the judge in passing the verdict on criminal offenders the use of the same mark as the registered trademark of another party does not provide a sense of justice , legal certainty and balance towards the community and victims.

Keywords: Crime, Same Trademark, Registered Trademark Owned by Other Parties.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai Langit dan Bumi dengan sempurna dan dengan kepadaNya jualah menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Terdaftar Milik Pihak Lain. (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai persyaratan untuk gelar 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 terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penulisan 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, Retno Astuti K., MS selaku Direktur Program Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Program Paca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus Penguji.
4. Bapak Isnaini, SH. M.Hum, Ph.D selaku wakil direktur bidang akademik program pasca sarjana universitas medan area, sekaligus Ketua Panitia Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. H. Edi Warman, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang sekaligus Penguji.

6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH, MH selaku pembimbing II sekaligus Penguji.
7. Seluruh staf Pengajar/Dosen Dan Karyawan Program Paka Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
9. Semua teman-teman, sahabat tanpa saya sebut satu persatu yang telah menyupport hingga selesai tesis ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Kedua Orang Tua yang tiada henti-hentinya mendoakan, memotivasi, baik berbentuk materi dan moril tanpa pamrih.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan Kasih Karunia Dan Rahmat Dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Medan, Agustus 2019

Penulis

Terongo Daya Rahmat Tafonao
171803034

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| DAFTAR ISI..... | I |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Secara Teoritis..... | 8 |
| 2. Secara Praktis..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep..... | 10 |
| 1. Kerangka Teori..... | 10 |
| a. Teori Sistem..... | 11 |
| b. Teori Penegakan..... | 12 |
| c. Teori Keseimbangan..... | 12 |
| d. Teori Pemidanaan..... | 12 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Spesifikasi Penelitian..... | 23 |

| | |
|---|----|
| 2. Metode Pendekatan..... | 25 |
| 3. Alat Pengumpulan Data..... | 25 |
| 4. Lokasi Penelitian Dan Sampel..... | 26 |
| 5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data..... | 26 |
| 6. Analisis Data..... | 28 |

**BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAK PIDANA
PENGUNAAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK YANG SUDAH
TERDAFTAR MILI PIHAK LAIN 30**

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Merek..... | 30 |
| B. Syarat Dan Fungsi Merek..... | 32 |
| 1. Syarat Merek..... | 32 |
| 2. Fungsi Merek..... | 33 |
| C. Jenis-Jenis Merek..... | 34 |
| D. Aturan hukum tentang merek..... | 35 |
| 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis..... | 35 |
| 2. Aturan Hukum Terkait Merek Selain Undang-Undang..... | 41 |
| E. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Merek..... | 42 |
| 1. Penegakan Hukum Pidana..... | 42 |
| 2. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Merek..... | 47 |

| | |
|--|----|
| F. Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek | 50 |
| 1. Kebijakan Hukum Penal | 50 |
| 2. Kebijakan Hukum Non Penal | 56 |

**BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENDAFTARAN
MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR
MILIK PIHAK LAIN..... 58**

| | |
|--|----|
| A. Faktor Penyebab Pelanggaran Merek | 58 |
| 1. Secara Umum..... | 58 |
| 2. Secara Khusus..... | 58 |

**BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
TINDAK PENGGUNAAN MEREK YANG DENGAN MEREK YANG SUDAH
TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN DALAM PUTUSAN NO.
53/Pid.Sus/2015/PN/BIR..... 62**

| | |
|--|----|
| A. Kasus Posisi | 62 |
| B. Pertimbangan Hakim Dan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Penjatuhan Pidana Dalam Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR... 67 | |
| 1. Dakwaan | 68 |
| 2. Tuntutan | 70 |
| 3. Keterangan Saksi | 72 |

| | |
|--|------------|
| 4. Keterangan Terdakwa | 78 |
| 5. Keterangan Ahli | 80 |
| 6. Pertimbangan Unsur Pasal Oleh Hakim | 85 |
| 7. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Dipersidangan Menurut Hakim Dalam Perkara Ini | 92 |
| 8. Alat Bukti Dipersidangan | 98 |
| C. Analisi Kasus..... | 99 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 105 |
| A. Kesimpulan | 105 |
| B. Saran | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2025 memasuki era pasar bebas.¹ Salah satu implementasi era pasar bebas ialah Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri, demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar Negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.

Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek adalah suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.² Pengusaha biasanya mencegah pihak lain menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat

¹ Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, Halaman 8.

² Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, Halaman 131.

membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.

Merek sudah lama digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum atas merek semakin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Dengan demikian merek pun semakin berperan membedakan asal usul dan kualitas barang serta untuk menghindari peniruan.³ Seiring berkembangnya perdagangan global, terwujudlah persetujuan TRIPs yang memuat norma standar perlindungan atas HKI, termasuk didalamnya tentang hak merek, Indonesia pun telah meratifikasinya pada tahun 1997.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Merek Tahun 1961 yang menggantikan *Reglement industriele Eigendom Kolonien Stb.* 1912 Nomor 545 jo. *Stb.* 1913 Nomor 1914. Perkembangan berikutnya tahun 1992 lahir Undang-Undang Merek baru yang kemudian direvisi tahun 1997, dan pada tahun 2011 terbentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun direvisi lagi sehingga pada tahun 2016 ditetapkan dan disahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi (selanjutnya disebut UU Merek) dengan menyesuaikan terhadap TRIPs.⁴ Setiap revisi UU Merek Indonesia dimaksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya dalam

³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia Bogor, 2005, Halaman 7.

⁴ *Ibid.*

perdagangan Internasional, menyediakan persaingan iklim yang sehat dan mengadaptasi konvensi-konvensi Internasional.

Merek menurut UU Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain.⁵

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

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftaran.⁶

Merek harus didaftarkan dengan itikat baik. Itikat baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi

⁵ Tim Lindsey , Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, Halaman 8.

⁶ Endang Purwaningsih , *Op.cit*, Halaman 10.

pemilik merek.⁷ Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Permohonan merek juga harus ditolak jika :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin darinya.
5. Lambang-lambang Negara, bendera tanpa izin dari pemerintah.
6. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.⁸

Berdasarkan Pasal 1 UU Merek ayat (5), hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu HKI yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek mereka kepada pemegang merek terdaftar.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang HKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah.
- b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.
- c. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah.
- d. Daya beli masyarakat yang masih rendah.
- e. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk.
- f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah.
- g. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah.

Selain itu juga disebabkan oleh persaingan curang yang disebut “*passing of*”. *Passing of* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek.⁹

Berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul untuk melakukan penulisan tesis yaitu **“TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR)”**.



⁹ Tim Lindsei, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, Halaman 152.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain, serta sanksi apakah yang diberikan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pendaftaran merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain.

3. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum agar lebih paham mengenai tindak pidana penggunaan merek yang milik pihak lain.
 - b. Sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum pidana khususnya tentang merek.
 - c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang merek.
2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khusus pada permasalahan-permasalahan Merek.

5. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui sudah ada penelitian yang membahas tentang penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Adapun penelitian yang membahas tentang merek yang sama pada pokoknya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Ristia Andini Putri dari Program Pascasarjana Universitas Lampung dengan judul tesis Perlindungan Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perumusan masalahnya adalah :
 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat?
 2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat?
 3. Bagaimana putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Avit Ativiyanti Meykasari dari Fakultas Hukum Negeri Semarang dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lemeson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokok Untuk Barang Sejenis, perumusan masalahnya :
 1. Bagaimana analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pokoknya untuk barang sejenis ?
3. Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis ?
3. Penelitian skripsi dilakukan oleh Doni Heryanto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Perumusan masalahnya bagaimana perlindungan hukum hak atas merek.

Dalam tesis ini pembahasan dan permasalahannya berbeda dengan penelitian yang lain karena dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap merek sesuai studi kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, walaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan permasalahan yang berbeda.

6. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

M. Solly Lubis mengemukakan, kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

dapat menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi dan pegangan bagi peneliti¹⁰

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian¹¹. Sebagai landasan dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan teori penegakkan hukum dan teori pemidanaan.

a. Teori Sistem

Menurut Hans Kelsen sistem hukum adalah suatu sistem norma, kemudian menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini disebut sebagai norma dasar. Hans Kelsen Membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan dalam tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis adalah norma yang

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Halaman 80.

¹¹ *Ibid*, Halaman 82.

diluarnya tidak dapat ditemukan norma yang lebih tinggi darinya dan tidak dapat diperoleh melalui tatanan kerja intelektual.¹²

b. Teori Penegakan

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewentah dan sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran niali tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.¹³

c. Teori Keseimbangan

Menurut Mackenzie, teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban¹⁴.

d. Teori Pidanaan

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku disebut teori pidanaan. Syarat dan hakikat pidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, Halaman 159.

¹³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988, Halaman 32

¹⁴ Bagir Manan, *Hakim dan Pidanaan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi 249*, Bulan Agustus 2006, IKHI, 2006, Halaman 7-12.

modualistik, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu antara faktor objektif dan faktor subjektif. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan, yang meliputi¹⁶ :

- a) Teori, dan
- b) Pemidanaan

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat para ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukum kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian”¹⁷.

Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis mengapa Negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat¹⁸. Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena :

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Halaman 137.

¹⁶ H.Salim, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Halaman 138.

¹⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, Halaman 54.

¹⁸ *Ibid*

- 1) Pembalasan;
- 2) Menakuti Masyarakat;
- 3) Membina Masyarakat.

Pembalasan yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *retaliation* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan diri korban. Menakuti masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu, maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana bagi pelaku. Melindungi masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *protect the community*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het publieke beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan melawan hukum. Membina masyarakat yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *community fostering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorderen van de gemmenchap* merupakan upaya memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori ppidanaan. Ada ahli membaginya menjadi dua dan ada juga yang membaginya menjadi 3 teori ppidanaan. Para ahli mengkaji jenis teori ppidanaan, adalah seperti Algra, dkk., L.J. Van Apeldoorn, dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pemidanaan menjadi 3 jenis, yaitu :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan:
- 2) Teori relatif dan teori tujuan (*doeltheorie*); dan
- 3) Teori gabungan (*gemengdetheorie*)¹⁹.

L.J Van Apeldoorn membagi teori pemidanaan menjadi tiga golongan, yang meliputi :

- 1) Teori mutlak (*absolute theorieen*);
- 2) Teori relatif (*doeltheorieen*);
- 3) Teori persatuan (*vereenegingstheorie*)²⁰.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yakni :

- 1) Teori absolut (*retributif*);
- 2) Teori teleologis; dan
- 3) Teori retributif teleologis²¹.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa kemasa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tujuan

¹⁹ N.E Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, Halaman 303.

²⁰ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prdnya Praramita, Jakarta, 1985, Halaman 343-344.

²¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, Halaman 29-32.

pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence utilitarian*), teori penggabungan (*integretif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangan beberapa aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana²².

a. Teori absolut

Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman yang dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) sipelaku harus diberi penderitaan²³.

b. Teori *utilitarian* (teori relatif/*doeltheorie*)

Teori relatif ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini, muncul tujuan pemidanaan sebagai saran pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki

²² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Grafika Aditama, Bandung, 2009, Halaman 22.

²³ Laden Marpaung, *Asas Teori Pratek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 105.

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan²⁴.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksud untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana²⁵.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, akan tetapi sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembedaan pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, pidana dijatuhkan bukan orang yang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan, sehingga teori ini juga sering disebut teori tujuan²⁶.

²⁴ Laden Marpaung, *Op.Cit*, Halaman. 106.

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, Halaman. 96-97.

²⁶ Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, Halaman. 26.

c. Teori gabungan

Berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan menjadi dua golongan besar, yaitu²⁷:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan.

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

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

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Halaman 162-163.

sesuatu yang konkrit, yang disebut *operational definition*. Pentingnya definisi operasional adalah agar membedakan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai²⁸.

Kajian adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penjabaran yang lebih mendetail, proses dimulai dengan dugaan akan kebenarannya²⁹.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang suatu pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan.

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *word gestraf* adalah istilah-istilah konvensional³⁰. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf* jika *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-

²⁸ Tan Kamello, *Perkembangan Jaminan Fudisia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan, Disertasi, PPs-USU. 2002, Halaman 32.

²⁹ A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta, Wahyu Media, 2010, Halaman 35.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bima Aksara, 1993, Halaman 35.

hukuman³¹. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³². Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Cross mengatakan bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negera kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan³³.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan *strafbaarfeit* itu sendiri. istilah (*term*) *het strafbaarfeit*, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana³⁴.

Menurut Pasal 1 No. 20 UU Merek tahun 2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum

³¹ *Ibid*

³² Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 1990, Halaman 24.

³³ *Ibid*

³⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012, Halaman 204.

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa³⁵. Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang, merek jasa dan merek kolektif³⁶.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapat tentang merek yaitu:

1. H.M.N Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. R. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tersebut, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Mr. Tirtaamidjaya, yang mengutip pendapat Volimar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dalam meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karena itu,

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

³⁶ Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, Halaman 7

barang yang bersangkutan dengan merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

Tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek merumuskan :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (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 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Putusan Pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan disidang Pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, tiba saat Hakim mengambil keputusan.³⁷ Menurut KUHP pasal 1 butir 11 Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam Sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

³⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012, Halaman 204.

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam KUHP³⁸. Berdasarkan pasal 191 KUHP Putusan Pengadilan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam³⁹:

1. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan meneliti bahan pustaka (data sekunder) dan penelitian hukum kepustakaan (*legal research*)⁴⁰. Penelitian normatif, meliputi penelitian terhadap :

- a. Asas-asas hukum seperti penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian asas hukum ini meliputi :
 1. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)

³⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Halaman 115.

³⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.Cit*, Halaman 201

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, Halaman. 12-13 dikutip Ediwarman, *Metodologi Penelitian*, Halaman 24.

2. Asas hukum konstitutif.

- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tersebut sederajat termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum adalah berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat mempersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundangan-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah yang mencoba menyusun tahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah penelitian diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana cara menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁴¹.

⁴¹ Asri wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung*, Bandung, 2011, Halaman 163

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membahas dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, bahan-bahan seminar, media massa, regulasi atau literatur lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Alat Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu UU Merek, UU Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Putusan Pengadilan No.53/Pid.Sus/2015/BIR dan Website Internet.
2. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum, literatur hukum, dan pendapat sarjana hukum atas Putusan Pengadilan.
3. Bahan hukum tertier, yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Bireuen yang beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Bireuen 24251 (Aceh).

b. Populasi

Populasi dan sampel Penelitian adalah berdasarkan metode induksi yaitu suatu metode yang merupakan jalan tengah antara bukti-bukti dan fakta-fakta Persidangan.

c. Sampel

Penelitian ini berdasarkan sampel kasus terkait tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain diwilayah Pengadilan Negeri Bireuen yaitu ada Putusan Perkara No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah

hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan lain-lain.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian dilapangan pada Pengadilan Negeri Bireuen dengan mengambil Putusan terkait tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain diwilayah Pengadilan Negeri Bireuen yaitu Putusan Perkara No. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR.

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjut diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Sistematis data yaitu menyusun data secara sistematis sesuai yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

6. Analisis data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian untuk menjadi suatu laporan. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hakikatnya secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan dasar Hakim dalam membuat Putusan.
- b. Membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klarifikasi tertentu.

- c. Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan secara metode deduktif, yakni kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek-aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif. Sehingga analisis ini dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.



BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAK PIDANA PENGUNAAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN

A. Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 No. 15 UU Merek tahun 2001, 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 perdagangan barang atau jasa. Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada UU Merek juga dikenal merek kolektif.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran merek atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya.⁴² Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukanlah hak cipta dalam seni itu yang dilindungi, tetapi merek yang itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

⁴² Endang Purwaningsi, *Op.Cit*, Halaman 22.

Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapat tentang merek yaitu:

1. H.M.N Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. R. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tersebut, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau menjamim kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Mr. Tirtaamidjaya, yang mengutip pendapat Volimar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dalam meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

B. Syarat-syarat dan Fungsi Merek

a. Syarat

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

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

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek cap dagang, adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup atau tanda yang dipakai ini haruslah mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.⁴³ Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

⁴³ *Ibid*

Pasal 7 ayat (1) UU Merek, menyebutkan bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak cipta dengan mencantumkan tanggal, bulan, tahun, identitas pemohon, identitas kuasa, nama negara dan tanggal *filling date* bila menggunakan hak prioritas, serta warna-warna bila merek tersebut menggunakan unsur-unsur warna.⁴⁴

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang bisa juga disebut sistem pasif, memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.

b. Fungsi Merek

Fungsi utama dari merek berdasarkan definisi merek untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenisnya yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga dikatakan merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal-usul produk, jugasecara pribadi menghubungkan reputsi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lamanya yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.⁴⁶

C. Jenis-Jenis Merek

Adapun 2 (dua) jenis merek yang disebut dalam UU Merek yaitu:

- a. Merek Dagang
- b. Merek Jasa

⁴⁶ *Ibid*

Pengertian mengenai merek dagang (trade mark) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Merek, yaitu “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Pengertian mengenai merek jasa (service mark) disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UU Merek yaitu “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagang kan oleh seseorang atau beberapa orang ssecara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain itu disebutkan juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UU Merek yaitu “Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

D. Aturan Hukum Pidana Mengenai Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan

untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan Tbk, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas merek.⁴⁰ Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya merek terhadap kemajuan perusahaan. Pembangunan suatu citra merek bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran dan membuat produk dengan kualitas yang baik secara konsisten agar dapat menghasilkan suatu citra merek yang kuat dan positif. Ketika citra merek tersebut terbentuk maka citra yang melekat di masyarakat akan cenderung sulit diubah.

Citra merek yang kuat dan positif menjadi magnet bagi segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang ilegal. Keuntungan tersebut didapatkan dengan menggunakan merek tanpa seizin pemilik merek ataupun dengan menjual produk yang memiliki nama Merek yang serupa tetapi tidak sama. Akibatnya, baik pemilik merek maupun konsumen dapat mengalami kerugian. Kerugian yang didapatkan oleh konsumen adalah Konsumen mendapatkan barang-barang palsu dengan kualitas rendah, sedangkan untuk pemilik merek, secara otomatis akan mengalami penurunan penjualan.

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-

⁴⁰ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Halaman 87

undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis menggantikan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Kehadiran Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan undang-undang Merek 2001. Perbedaan pertama terdapat pada penamaan dari Undang-undang tersebut. Apabila pada Undang-undang Merek 2001 hanya disebutkan dengan Undang-undang tentang Merek, pada Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis disebutkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyebutan Indikasi Geografis pada penamaan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis bukanlah tanpa sebab. Apabila di dalam undang-undang Merek 2001 Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah, dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis diuraikan lebih jelas dan tertuang di dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Keempat BAB tersebut mengurai hal-hal terkait dengan pihak yang dapat memohon Indikasi Geografis (Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan

tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota) dan Produk yang dapat dimohonkan (Sumber daya alam, Barang kerajinan tangan dan hasil industri dari masyarakat ataupun lembaga di kawasan geografis tertentu).

Selain terkait tentang Indikasi Geografis, perlindungan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis juga mencakup bentuk Merek. Jika sebelumnya dalam undang-undang Merek 2001, Merek yang dilindungi hanyalah merek konvensional berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis memperluas bentuk merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah merek 3 dimensi, merek suara dan merek hologram⁴¹.

Upaya pembaruan lainnya yang dibawa di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah proses pendaftaran Merek yang menjadi lebih singkat. Percepatan tersebut terjadi pada masa pemeriksaan Substantif yang dipersingkat menjadi 150 hari, sebelumnya 9 bulan dan masa pengumuman Merek yang menjadi 2 bulan, sebelumnya 3 bulan⁴². Selain itu, pada undang-undang Merek 2001 proses pendaftaran lebih lama karena pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan substantif Merek dilakukan,

⁴¹ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visi Media, Jakarta, 2015, Halaman 88.

⁴² *Ibid*, Halaman 91.

sedangkan pada Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, pengumuman dilakukan sebelum pemeriksaan Substantif dilakukan. Sehingga apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap Merek yang akan didaftarkan tersebut maka dapat terdeteksi lebih awal sebelum Merek memasuki proses yang lebih lama lagi.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis. Wewenang tersebut diberikan kepada menteri untuk memfasilitasi masyarakat banyak apabila terjadi pelanggaran Indikasi Geografis. Meskipun demikian, pemilik Merek yang haknya dihapuskan oleh menteri tetap memiliki upaya untuk mempertahankan Hak atas Merek miliknya melalui gugatan ke PTUN.

Poin lain yang difasilitasi oleh Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek terkenal. Meskipun di dalam Undang-undang tersebut klasifikasi Merek terkenal masih di dalam garis abu-abu, suatu Merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis⁴³.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab⁴⁴. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

Keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia sudah dibuktikan dengan menyempurnakan peraturan hukum yang berlaku, memperbaiki birokrasi dan juga melindungi para pemangku kepentingan yaitu pemilik Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual yang sangat dekat dan tidak dapat lepas dari semua industri di Indonesia, terutama industri kreatif yang sedang berkembang di era teknologi seperti saat ini, seharusnya dapat semakin bertumbuh dan berkembang. Sehingga nantinya kekayaan bangsa ini dapat didominasi oleh kekayaan intelektual dan tidak lagi bergantung kepada kekayaan alam.

⁴³ Adil sumadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, jakarta, 2013, Halaman 57.

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 61

Oleh sebab itu, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan kekayaan intelektual di Indonesia. Lahirnya Undang-undang tersebut seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan dan percepatan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengeksplorasi Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.

E. Aturan Hukum Terkait Merek Selain Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ini mulai diberlakukan terhitung sejak Januari 2017. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Merek.

1. Penegakan Hukum Pidana

Sehubungan dengan Penegakan Hukum atas Pelanggaran merek pada pokoknya maka perlu terlebih dahulu akan di jelaskan mengenai apa itu yang di maksud dengan Penegakan hukum. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sedangkan Pengertian tindak pidana sendiri adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁴⁵

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁴⁶.

⁴⁵ Yusran Isnaini, *Op, Cit* Halaman 96.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidanan* Bagian I, Garfindi, Jakarta, Halaman 69.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam Pidana oleh Undang - undang.⁴⁷ Sedangkan Untuk Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja atau alfa orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penegakan hukum yang ada pada Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001 meliputi, Penegakan Hukum Administratif, Hukum Pidana serta Hukum perdata.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana di Bidang Merek adalah Suatu Perbuatan yang di larang dan di ancam hukuman sebagai kejahatan atau Pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Merek.

Jadi di dalam tindak Pidana di bidang Merek objek hukumnya Berkaitan dengan HKI khususnya merek. Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana

⁴⁷ Bambang Poernomo, Asa-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, jakarta Halaman 91.

dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas Tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun dalam tindak pidana dikenal dua Unsur yaitu: Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam Unsur Subjektif adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam
5. kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
6. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
2. Kualitas dari si pelaku,

misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal maupun tidak terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dimana masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif⁴⁸.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya, perlindungan hukum yang di berikan kepada merek-merek yang telah terdaftar

⁴⁸ Philipus M Hadjono, *Perlindungan hukum bagi HAKI di indonesia edisi khusus penerbitan perdapan*, 2007 Halaman 55.

adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan (Pasal 28 Undang-undang Merek).

Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Upaya meningkatkan perlindungan hukum yang lebih luas, berbagai macam upaya hukum telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik merek, tidak hanya sekedar tindakan administratif tetapi dapat juga dengan ancaman tuntutan pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang akan dikemukakan sebagai berikut⁴⁹.

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹ Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu “ Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁴⁹ Wiratmo, Dianggoro, *Pembaharuan Undang-undang Merek dan dampak bagi dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Halaman 53.

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem *first to file* (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan / atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

2. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Merek.

Pasal 91 undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perubahan atas undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” apabila di rinci unsur-unsurnya maka “dengan sengaja“, “tanpa hak menggunakan“ Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis” dan pada

Pasal 92 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek yaitu :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, di berlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal

jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil dengan Ketentuan Khusus (*Lex Specialis*) Tentang Penyidikan pada Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perubahan atas undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Sistem Peradilan Pidana yang di gariskan KUHAP adalah sistem Terpadu Aktivitas, pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya.

Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP. Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HAKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi.

F. Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya.

1. Kebijakan Hukum Penal (tindakan).

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁴⁹.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *stafrechts politiek*⁵⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu⁵¹ :

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Halaman 23-24.

⁵⁰ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman 10.

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman 780.

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu⁵² :

- 1) Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- 2) Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi⁵³ :

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

⁵² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Halaman 11.

⁵³ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Halaman 9.

- 2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari⁵⁴:

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana⁵⁵.

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Halaman 78-79.

⁵⁵ *ibid*

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan⁵⁶ :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

⁵⁶ *Ibid*

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian diharapkan tahap ini mampu mengimbangi perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana merek, kebijakan hukum pidana yang di buat legislatif melalui undang-undang yang di terbitkannya mampu mencegah peluku tindak pidana merek, baik itu pada peningkatan hukuman maupun pada perluasan terhadap tindak pidana merek.

Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Dalam tahap ini kita dapat melihat bahwa penerapan hukum oleh aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana mereka haruslah melihat fakta-fakta dilapangan, dengan demikian penegakan hukum terhadap mereka dapat menjadi lebih baik. Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pidana umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparat legislatif)⁵⁷.

⁵⁷ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Halaman 23. .

2. Kebijakan Hukum Non Penal

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.

Upaya *non penal* yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “*antikriminogen*” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial⁵⁸.

⁵⁸ Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Halaman 15.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENDAFTARAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Merek

1. Secara Umum

Secara umum faktor penyebab terjadinya pelanggaran merek :

- 1) Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah;
- 2) Daya beli masyarakat yang masih rendah;
- 3) Kurang memperhatikan kualitas suatu produk;
- 4) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah;
- 5) Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah.

2. Secara Khusus

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 :

a. Undang-Undang HKI Khusus Tentang Merek di Indonesia Masih Lemah

Dikemukakan adanya celah hukum yang terdapat dalam pendaftaran merek dan tidak ada persyaratan filosofi yang menimbulkan adanya multi tafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada pokoknya.

b. Lemahnya Pengawasan dan Pelaksanaan Peraturan

Pengawasan yang dilakukan dalam melindungi hak atas merek sangat lemah baik dari aparat pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang tidak mau peduli atas hak merek yang seyogyanya melakukan pengawasan disetiap daerah. Dalam pelaksanaannya aparat perintah sangat tidak serius dalam melakukan pengawasan secara rutin bahkan ketika terjadi pelanggaran terhadap merek, tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat dalam menindak lanjuti pelaku sering tidak sesuai amanat yang telah diamanatkan oleh Undang-undang.

c. Persaingan (*Passing Of*)

Selain itu juga disebabkan oleh persaingan curang yang disebut “*passing of*”. *Passing of* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing of*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood of*

confusion) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (*misrepresentation*). Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (*unfair competition*) ketika memiripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (*to pass of one's own goods as being those of a competitor*). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (*unfair competition*).

Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan curang dengan memirip-miripkan mereknya dengan merek yang mempunyai reputasi tinggi tersebut. Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk.

Pengertian *passing of* menurut Black's Law Dictionary yaitu: "*The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement*". (tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing of* ditindak lanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindak lanjuti sebagai pelanggaran hak merek)⁵⁹

⁵⁹ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition, (St.Paul : West Publishing Co, 2004) Halaman 1115.

Tindakan *passing of* dapat juga dikatakan sebagai membuat beberapa representasi palsu yang cenderung membawa kita untuk percaya bahwa barang atau jasa adalah bagian dari mereka yang lain. Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seseorang dikatakan melakukan perbuatan *passing of* jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain.

Passing of mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilarang dan juga sebagai upaya gugatan untuk mendapatkan suatu penetapan (*injunction*) sebagai pemulihan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan *passing of*.

Suatu perbuatan *passing of* harus memenuhi tiga elemen yaitu pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum, kedua adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan, ketiga terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab II, Bab III, Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan hukum tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain, dikategorikan dalam kejahatan terhadap merek (*trademark Infringement*) yang berupa penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain, kepentingan hukum yang dilindungi terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan yang menjadi objek dalam kejahatan ini adalah merek (trade mark).
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain : Memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung resiko, masih lemah Undang-undang HKI, Lemahnya Pengawasan dan Animo Masyarakat terhadap harga produk yang lebih murah.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek

yang sudah terdaftar milik pihak lain dalam Putusan No. 53/Pid.Sus/2015/PN/2015 adalah dakwaan, tuntutan, dan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menurut hemat penulis, tidak memberikan rasa keadilan, kepastian dan keseimbangan hukum terhadap masyarakat dan korban ini dirasakan dari putusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Disarankan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi mengenai budaya patuh hukum kepada masyarakat, dan juga pemerintah harus menyediakan atau memfasilitasi sosialisasi agar pengusaha mengerti prosedur untuk memperoleh hak merek yang tidak sulit pengurusannya dan tidak terlalu panjang yang pada dasarnya perusahaan berskala besar mampu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga perusahaan dengan skala kecil memilih untuk tidak melakukan perdagangan merek yang sama yang sudah terdaftar milik pihak lain.
2. Disarankan kepada pemerintah agar memperbaiki sistem struktur atau prosedur pengurusan hak merek selalu memberikan kemudahan kepada perusahaan yang skala kecil untuk mendapatkan hak atas merek dan melakukan pengawasan terhadap merek yang sudah terdaftar milik pihak

lain, sehingga hukum mampu mengikuti perkembangan global yang sangat pesat serta mengurangi kecurangan terhadap merek.

3. Disarankan kepada majelis hakim, dalam mengadili pelaku tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan korban sebagai pemilik sah merek maka akan memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Purwandoko, Hadi Prasetyo, 2015, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tomi, Suryo Utomo, Simon Butt, Eddy Damai, Tim Lindsei, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju*, Bandung.
- Manan, Bagir, 2006, *Hakim dan Pemidanaan, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi 249*, Bulan Agustus 2006, IKHI.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.Salim, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- N.E Algra, dkk, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J Van, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prdnya Praramita, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Grafika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2009, *Asas Teori Pratek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul, Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Waskito, A.A, 2010, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta.

- Kamello, Tan, 2002, *Perkembangan Jaminan Fudisia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana, Fakultas Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Purwokerto.
- S.R, Sianturi dan E.Y Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, , PT. Raja Grafindo Persada, Halaman. 12-13 dikutip Ediwarman, *Metodologi Penelitian*, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung*, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2008, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*, Djambatan, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Persepektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo, Simon Butt, Eddy Damai, Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Digantikan Dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan
Indikasi Geografis

C. Internet

<http://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf/files/uu_pp1/UU%20no%2020%20tahun%202016%20tentang%20Merek1.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2018

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor. 53/Pid.Sus/2015/PN/BIR.