

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK  
TERDAFTAR PERSAMAAN PADA  
KESELURUHAN**

**TESIS**

Oleh :

**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**

**2220010057**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : ROVI SATRIA PERDANA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010057  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN PADA  
KESELURUHAN

Pengesahan Tesis

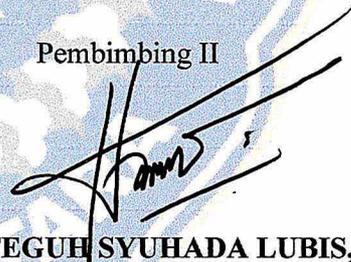
Medan, September 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

*Rang:*



**Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.**

**Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK  
TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN**

**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**

**2220010057**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Jumat, 27 September 2024

**Komisi Penguji**

1. **Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, SH.,M.H.**  
Ketua
- 2, **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris
3. **Assoc.Prof.Dr.IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Anggota

1.

2.

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, September 2024



**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
NPM : 2220010057

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN

**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
**NPM : 2220010057**

## ABSTRAK

Peristiwa hukum tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan sering terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengaduan dari pemilik merek terdaftar kepada pihak kepolisian dan kasus- kasus sengketa merek yang disidangkan di pengadilan. Serupa tapi tak sama pada gugatan/tuntutan pemilik merek pada pelaku pelanggaran hukum terhadap merek ini dilakukan oleh pelaku dengan peniruan merek secara keseluruhan, sehingga memiliki kemiripan yang identik baik pada logo pada gambar maupun pada bentuk penulisan dan pengucapannya. Dimana perbuatan pelaku yang membonceng merek terdaftar milik pemiliknya dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi agar produk merek tiruan yang digunakannya secara instant dapat menyaingi produk terkenal dan mendatangkan untung besar bagi dirinya. Walaupun disadari dan/atau tanpa disadarinya perbuatan tersebut bisa berakibat hukum yang memiliki konsekuensi pengenaan sanksi hukum dari perbuatan tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan, penyebab tindak pidana peniruan merek terdaftar, dan analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini, yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa berdasarkan putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. Pada proses persidangannya di pengadilan, hakim menemukan bukti dan fakta bahwasanya pelaku memang benar telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan dan dinyatakan bersalah karena telah melakukan peniruan merek “Ndang Ndut” secara keseluruhan dengan menggunakan merek “Abang Gendut” pada produk garam miliknya yang dijual dipasaran. Perbuatan itikad tidak baik pelaku ini jelas merugikan pemilik merek dari segi pendapatan dan merusak strategi pasar yang telah dijalankannya, terlebih mengelabui konsumen seolah produk yang dipasarkan tersebut memiliki kualitas yang sama padahal berbeda.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Merek, Merek Persamaan pada Keseluruhan, dan Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT.SMG.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK  
TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN**

**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
**NPM : 222001005**

**ABSTRACT**

*Legal events of the crime of equality of registered trademarks as a whole often occur in Indonesia. This is marked by the number of complaints from registered trademark owners to the police and trademark dispute cases heard in court. Similar but not the same in the lawsuit/demand of the trademark owner against the perpetrator of the violation of the law against the trademark is carried out by the perpetrator with the imitation of the brand as a whole, so that it has an identical resemblance both in the logo on the image and in the form of writing and pronunciation. Where the perpetrator's act of piggybacking on the owner's registered brand is motivated by personal interests so that the counterfeit brand products he uses instantly can compete with well-known products and bring great profits to him. Even if they are aware and/or unknowingly, these acts can have legal consequences that have consequences for the imposition of legal sanctions from the criminal act of equality of registered trademarks as a whole. This study uses a normative juridical approach method, using qualitative analysis techniques which are then presented and analyzed using analytical descriptive methods. The type of approach used in writing this thesis is the library research approach, namely by studying books and documents related to the form of the crime of registered trademark equality as a whole, the causes of the crime of imitating registered trademarks, and the analysis of the decision Number 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. This study also uses the statute approach method, namely by reviewing laws and regulations related to the topics discussed in this study, namely based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the research and discussion in this study found that based on the decision Number 259/Pid.Sus/2019/PT SMG. In the process of his trial in court, the judge found evidence and facts that the perpetrator had indeed committed an act of violation of the law against the crime of equality of registered trademarks as a whole and was found guilty of imitating the "Ndang Ndut" brand as a whole by using the "Abang Gendut" brand on his salt products sold in the market. This act of bad faith clearly harms the brand owner in terms of revenue and damages the market strategy that he has implemented, especially deceiving consumers as if the marketed product has the same quality even though it is different.*

**Keywords:** *Brand Crime, Brand Equality in the Whole, and Decision Number 259/Pid.Sus/2019/PT. SMG*

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama di sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat di selesaikan. Tujuan dari penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana Sehubungan dengan itu disusun Tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN.**

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd. Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sekaligus Menjadi Dosen Penguji II penulis.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sekaligus Juga Menjadi Dosen Penguji III penulis.
9. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Orang tua penulis yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Lili Junianto dan Ibunda saya Rosida Siahaan yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
14. Kepada pasangan sekaligus calon Istri saya Anina Putri, S.H., M.H. terima kasih atas keterlibatan dan waktunya.

15. Kepada rekan-rekan Pimpinan Umum dan Member beserta seluruh pengurus Samosir Bikers Community'15 Yang menjadi motivasi penyemangat penulis.

16. Kepada Rekan-rekan mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2024

Penulis

**ROVI SATRIA PERDANA PUTRA**  
**NPM : 2220010057**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	17
1. Kerangka Teori.....	17
2. Kerangka Konsep .....	32
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sumber Data .....	36
I. Teknik Pengumpulan Data .....	37
J. Analisis Data .....	38
<b>BAB II BENTUK TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN .....</b>	<b>39</b>
A. Bentuk Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan Menurut KUHP .....	39
B. Benntuk Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	42
C. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Merek Terdaftar .....	57

<b>BAB III PENYEBAB TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR</b>	
<b>PERSAMAAN PADA KESELURUHAN .....</b>	<b>67</b>
A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan	
Pada Keseluruhan .....	68
1. Secara Umum .....	68
2. Secara Khusus .....	68
B. Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi	
( <i>Passing Off</i> ).....	69
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR</b>	
<b>259/PID.SUS/2019/PT SMG. TERKAIT TINDAK PIDANA</b>	
<b>MEREK PERSAMAAN PADA KESELURUHAN .....</b>	<b>94</b>
A. Hak dan Kewajiban Pendaftar Merek.....	94
B. Penanggulangan Peniruan Tindak Pidana Persamaan Merek	
Pada Keseluruhan .....	100
C. Dampak Yuridis Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PT. SMG	110
D. Putusan Hakim.....	115
E. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA Nomor	
259/Pid.Sus/2019/PTSMG .....	117
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh Globalisasi telah mendorong manusia menciptakan karya karya yang bermanfaat untuk mendukung dan memudahkan aktivitas sehari hari manusia. Hasil karya tersebut tidak hanya menciptakan kepuasan batin tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi pencipta. Agar nilai ekonomis tersebut bisa dinikmati oleh pencipta maka hasil karya tersebut harus dilindungi agar hak hak yang dimiliki seseorang yang membuat suatu karya cipta terjamin. Perlindungan atas hak-hak hasil karya pencipta dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 5 dan 7, yang menyatakan: “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. Dan, Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis

yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Berikut pada Bab II Lingkup Merek Pasal 2, angka 1, 2 dan 3, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dinyatakan: Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.<sup>1</sup> Oleh karena itu peranan hukum Hak atas Merek menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan atas suatu ciptaan untuk menghindari adanya pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan atas Hak Merek yang tanpa izin dari pemilik yang sebenarnya dipergunakan oleh pihak lain untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

Merek yang merupakan kekayaan intelektual bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas dan kreativitas pemilik yang menciptakannya.<sup>2</sup> Hak perlindungan merek yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan cara untuk melindungi pencipta/pemilik Merek dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang meliputi Hak Cipta, Paten,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>2</sup> Abdulkadir. 2007. Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 9

Merek dan Indikasi Geografis.<sup>3</sup> Merek merupakan salah satu bagian dari hasil karya cipta pemiliknya yang harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum, karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis.

Dalam dunia bisnis merek dianggap sebagai “roh” suatu produk. Merek menjadi ciri khas antara produk barang dan/atau jasa sejenis yang dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya, serta keterjaminannya.<sup>4</sup> Selain itu merek juga digunakan oleh produsen sebagai media dalam memasarkan dan mengiklankan suatu produk barang dan jasa, hal tersebut karena publik atau konsumen sering kali mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Konsumen akan membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Pengertian Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disingkat UU Merek), 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

---

<sup>3</sup> Mastur, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. Vol. 6 No. 1 Januari 2012, halaman 67

<sup>4</sup> Ok Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 329

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.

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap entitas hukum yang melibatkan serangkaian peraturan hukum yang bersifat pencegahan maupun represif, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan Hukum biasanya diberikan kepada badan hukum yang terlibat dalam peristiwa tertentu. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk dalam konteks perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Di Indonesia merek baru mendapat perlindungan setelah dilakukan pendaftaran, sistem pendaftaran ini disebut sistem konstitutif karena pendaftaran dilakukan untuk melahirkan hak. Pada sistem konstitutif perlindungan merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek (*first to file*).<sup>5</sup> Didaftarkannya suatu merek secara yuridis mengakibatkan pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan sah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada Dirjen Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat DJKI, artinya negara

---

<sup>5</sup> Indirani Wauran-Wicaksono. 2017. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika. halaman 18-19.

memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>6</sup>

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Akan tetapi suatu merek yang sudah terdaftar bukan merupakan jaminanperlindungan hukum penuh bagi pemilik/pemegang hak merek. Selalu ada celah yang dimanfaatkan oleh produsen lain untuk memanfaatkan popularitas suatu merek yang sudah dikenal luas dan digandrungi oleh masyarakat karena barang tersebut sudah beredar lebih dulu. Cara yang sering digunakan adalah dengan membuat merek yang hampir sama dengan merek yang telah dikenal luas oleh konsumen, tujuannya agar pembeli terkecoh dan membeli produknya.

Kemiripan merek inilah yang dikenal dengan istilah merek yang memiliki Persamaan pada keseluruhan. Merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan

---

<sup>6</sup> Burham Panawa, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, hlm. 177.

bisnis atau dagang. Salah satu bentuknya adalah merek yang memiliki Persamaan pada keseluruhan. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.<sup>7</sup>

Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya jelas sangat merugikan pemilik merek karena konsumen yang sebelumnya membeli produk miliknya beralih membeli produk lain karena merek yang hampir sama. Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik (*public confusion*) ataupun *misleading* di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.<sup>8</sup> Sehingga apabila munculnya suatu merek yang serupa dengan merek yang sudah terdaftar dan terkenal akan menimbulkan kebingungan konsumen dan dianggap sebagai itikad buruk.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan dengan bahwa pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada

---

<sup>7</sup> Hery Firmansyah. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", Yogyakarta: Yustitia. Hal.73

<sup>8</sup> Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11 No. 3, Desember, 2011. halaman 179.

<sup>9</sup> Laina Rafianti dan Muhammad Amirollah, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan *Trademark Dilution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat*, Artikel Ilmiah UNPAD, 2015, Hal. 5

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar. Pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Dengan kata lain suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan atau hampir mirip dengan merek orang lain.<sup>10</sup>

Meskipun dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek telah mengatur secara tegas mengenai penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, akan tetapi pada prakteknya masih banyak ditemui merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya yang lolos dari tahap pemeriksaan dan akhirnya terdaftar didalam daftar umum merek.

---

<sup>10</sup> Emmy Yuhassarie. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, halaman 207

Hal tersebut disebabkan karena didalam Undang- Undang Merek tidak mengatur lebih rinci mengenai kriteria merek yang memiliki persamaan pada keseluruhanya. Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhanya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu pada akhirnya menimbulkan sengketa dengan pemilik merek yang merasa dirugikan.

Salah satu sengketa mengenai merek yang memiliki persamaan pada keseluruhanya pada jenis dan kelas produk yang sama telah sampai pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan MA Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek “Ndang Ndut” melawan ProboSubeno Bin Selamat sebagai Terdakwa.

Pada putusan MA Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG kasasi yang diajukan Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek “Ndang Ndut” dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya memiliki persamaan pada keseluruhanya dengan merek “Abang Gendut”, yang dimiliki Nathanael Gunawan dan membatalkan Putusan pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti yang dalam perkara ini Pengadilan Negeri Pati dianggap telah salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti

Pokok yang menjadi permasalahan dalam putusan kasasi tersebut adalah adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat, merek milik tergugat mempunyai persamaan merek baik pada nama, gambar, kata, huruf, dan terdapat pada kelas barang yang sama dengan merek milik Nathanael Gunawan yang telah terdaftar lebih dahulu.

Apabila merujuk pada dasar hukum merek, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf A dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, karena ketika terdapat persamaan merek pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa sejenis maka DJKI harus menolaknya, namun pada faktanya DJKI tetap menerima pendaftaran merek yang diidentifikasi memiliki persamaan pada keseluruhan. Dalam hal ini DJKI kurang tegas dalam menerapkan pasal 21 Undang-Undang Merek untuk menolak merek-merek yang diidentifikasi memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek yang terdaftar lebih dahulu, sehingga pemilik merek yang merasa dirugikan akhirnya menggugat dan akhirnya menimbulkan sengketa. Kurangnya aturan secara rinci mengenai kriteria suatu merek yang dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, menyebabkan Hakim memiliki penafsiran berbeda dalam memutus sengketa merek.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam Penelitian Tesis yang berjudul: “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan?
2. Apakah penyebab tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG terkait tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan.
2. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG terkait tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan.

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

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap tindak pidana peniruan merek terdaftar persamaan pada pokoknya yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dengan cara dan maksud serta niat yang tidak baik dalam praktik perdagangannya.
2. Secara praktis, penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

akademisi dan praktisi hukum, masyarakat, bangsa dan negara melalui institusi terkait tentang tindak pidana peniruan merek terdaftar persamaan pada pokoknya yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dengan cara dan maksud serta niat yang tidak baik dalam praktik perdagangannya.

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

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum maupun pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, menunjukkan bahwa penelitian tesis dengan topik judul dan rumusan masalah persis seperti penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik judul penelitian ini, antara lain:

1. Bella Teofani, NIM: 02118043, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Sudah Terkenal Namun Belum Terdaftar. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Skripsi. 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peniruan merek terkenal namun belum terdaftar sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk mengetahui apa saja yang di

lakukan undang-undang dalam melakukan perlindungan hukum untuk merek yang sudah terkenal namun belum terdaftar. Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah pertama tindakan kecurangan peniruan merek terkenal merupakan suatu pelanggaran dalam perdagangan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Kedua perbuatan peniruan merek terkenal merupakan perbuatan yang tidak baik yang merugikan orang lain karena meniru dan memasarkan barang maupun produk yang sama. Perbuatan kecurangan dalam perdagangan dalam peniruan merek dilakukan karena adanya kecemburuan melihat pesaing usaha memiliki banyak konsumen. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak hanya mengatur tentang perlindungan merek terkenal yang sudah terdaftar melainkan melindungi semua merek terkenal yang sudah ditetapkan kedalam pasal-pasal yang ada didalamnya.

2. Bagas Surya Falah. NIM. 30301609514. *perlindungan hukum terhadap peniruan merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis di kota semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi. 2020. Teknologi pada perkembangan saat ini semakin maju dan tumbuh pesat, salah satu dampaknya tak lain dengan perkembangan merek. Merek merupakan

sebuah identitas yang bisa disimbolkan dengan logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dimensi atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa. Permasalahan saat ini mengenai peniruan merek dagang yang sudah sah terdaftar, dipakai tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap peniruan merek dagang berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah peniruan merek di Kota Semarang. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap peniruan merek dagang berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum melaporkan kepada pihak yang berwenang. Upaya pemerintah dalam melindungi pemilik dan pemegang hak atas merek seharusnya melapor kepada Kepolisian, atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Masyarakat harus merubah cara pandang menjadi masyarakat yang anti produk palsu.

3. Ika Ristia Andini Putri. 2018. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung Hakikatnya merek merupakan tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada pemakai atau konsumennya. Semakin terkenal suatu merek, maka ada indikasi untuk meniru merek tersebut. Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bentuk- bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat; Kedua, upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat; serta, Ketiga, putusan-putusan pengadilan terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa indikator mengenai bentuk- bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10bis Ayat (3) Konvensi Paris, yaitu: Pertama, semua tindakan yang secara alami menciptakan kebingungan dengan setiap sarana apapun terkait dengan penetapan barang, kegiatan industri atau komersial dari pesaingnya; Kedua, pernyataan yang salah dalam perdagangan yang hakikatnya mendiskreditkan penetapan barang, kegiatan industri dan komersial dari pesaingnya; Ketiga Indikasi atau dugaan penggunaan dalam

perdagangan yang menyesatkan masyarakat tentang asal, proses manufaktur, karakter, tujuan penggunaan atau kuantitas barang. Tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, yang diajukan oleh pemilik asli dari merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran hak atas merek dapat melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase (nonlitigasi), maupun melalui pengadilan (litigasi). Dalam membuat keputusan terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat maka Mahkamah Agung berpegang teguh terhadap Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya yang dapat dijadikan acuan serta beberapa konvensi internasional yang berkaitan.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teori merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk. Teori dalam ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang menjawab suatumasalah. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan penjelasan menge Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon sekurang-kurangnya ada empat (4) yaitu:<sup>13</sup>

- a. Mensistematisasikan penemuan-penemuan peneliti.
- b. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban.

---

<sup>13</sup> Marx dan Goodsoon, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Rosada Karya, Bandung, 2001, Hal 103.

- c. Membuat ramalan atas dasar penemuan.
- d. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG terkait tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan.

Selain dari fungsinya, manfaat teori ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis suatu teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

---

<sup>14</sup> Salim. "Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 1.

- c. Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karenatelah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>15</sup>

Kepastian sendiri sering disebut sebagai tujuan dari hukum, apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya

---

<sup>15</sup> Nurus Zaman. 2021. Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hal 11.

gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah PerUndang-Undangan.
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perUndang-Undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum hukum positif itu kurang adil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sulaeman Jajuli. 2015. Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam. Yogyakarta: Deepublish. Hal 51.

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

Menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; dan Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>18</sup>

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak boleh mudah diubah serta berdasarkan

---

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

fakta/kenyataan. Hukum harus berlakutegas di dalam masyarakat, juga harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat memahami suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lainnya juga tidak boleh bertentangan agar tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum terhadap hak merek merupakan bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak atas merek dapat diberikan oleh Negara apabila pemilik merek tersebut mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, pendaftaran merek adalah suatu keharusan jika seseorang menginginkan hak atas suatu merek menurut hukum yang berlaku. Bagi produsen yang mendaftarkan mereknya tentu saja akan merasa memiliki kepastian hukum atas hak merek yang telah didaftarkannya. Tanpa adanya pendaftaran, dengan otomatis negara tidak akan memberikan hak eksklusif suatu merek kepada pemilik merek tersebut. Hal yang perlu diperhatikan bahwa

sebagai negara yang bersumber dari hukum, yang berciri adanya kepastian hukum, maka wajarlah negara Indonesia juga harus mengusahakan kepastian hukum untuk pendaftaran merek. Di Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran merek secara konstitutif yaitu didasarkan pada pendaftaran pertama suatu merek. Maka dari itu badan hukum yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu merasa tidak khawatir atas tuntutan dari pihak lain yang ingin mengambil alih, karena dengan mendaftarkan mereknya maka merek tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang. Seperti yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hukum merek yang berlaku pada saat ini adalah bersumber dari ketentuan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan dari perdagangan Internasional pada abad ke-20.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah

laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>21</sup>

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>22</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hal 40.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. Hal 74.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal 25.

<sup>22</sup> CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 102.

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>24</sup>

#### 1) Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>23</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal 3.

<sup>24</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal 14.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>25</sup> Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit.*

b) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>27</sup> Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

---

<sup>27</sup> Muchsin. *Op Cit.*

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tigamacam kemampuan untuk:<sup>29</sup>

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.*

<sup>29</sup> Admaja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. Hal 15.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

- 1) Teori Kehendak (*Willstheori*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930*”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hariati Kalia. 2013. Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. I/Edisi 4. Hal 5.

## 2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan Festschrift Gieszen, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.<sup>31</sup> Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

---

<sup>31</sup> P. A. F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hal 311.

b) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (*opzet bijzekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun tetap mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> W. Prodjodikoro. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: P.T. Eresco. Hal 113.

## 2. Kerangka Konsep

Metode pendekatan yang dipergunakan metode penulisan dengan menela'ah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan, berikut ini penulis akan mengemukakan kerangka konsep yang berkaitan dengan kerangka teori diatas, maka dapat dijelaskan batasan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Analisis Hukum, secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Dengan demikian analisis dan evaluasi hukum dapat diartikan sebagai “upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut”.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
- c. Merek persamaan pada keseluruhan adalah merek yang memiliki kemiripan pada bentuk, komposisi, kombinasi, unsur, atau

bunyi. Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dapat ditolak pendaftarannya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis.

- d. Studi Putusan adalah mengkaji pertanggungjawaban akhir seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa. Melalui logal rasoning yang baik, pihak-pihak dapat memahami mengapa maka hakim menjatuhkan amar putusan yang demikian.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>33</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyorotihukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Dengan demikian pendekatan yang penulis utamakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 19.

hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana motif dan tindakan oknum pelaku usaha peniru merek milik orang lain menjadi dasar pemicu konflik dan sengketa hukum yang terjadi dan merugikan pihak pemegang hak atas merek asli sehingga membutuhkan upaya hukum bagi penyelesaiannya di pengadilan.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, cetakan 6. Jakarta: Prenada MediaGroup. halaman 93

## H. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
  - a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
  - b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - d. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG
2. Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus

---

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

hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) baik secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menghimpun data studi kepustakaan di Perpustakaan Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan analisis akibat hukum bagi pelaku peniruan merek terdaftar milik orang lain yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dikaitkan dengan Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG.

## J. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif banyak digunakan adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif banyak digunakan dibidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. halaman 9

**BAB II**

**BENTUK TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN**

**PADA KESELURUHAN**

Tindak pidana merek umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan. Pengertian tindak pidana merek adalah perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi oleh undang-undang yang berkaitan dengan merek terdaftar. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana merek di atur dalam beberapa peraturan-perundangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

**A. Bentuk Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan Menurut KUHP**

Dalam KUHP diatur beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan. Tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan dalam KUHP digolongkan ke dalam tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku 2 KUHP pada Bab XI Pasal 254-257 dan Pada Bab XXV Pasal 382 bis. Berikut adalah beberapa perbuatan yang termasuk dalam lingkup pasal yang telah disebutkan:

1. Membubuhi barang-barang dengan merek yang dipalsukan atau memalsu merek atau menggunakan cap yang asli secara melawan hukum (Pasal 254 Ayat 1 dan 2)
2. Memberi, menambah atau memindah merek Negara yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda (Pasal 254 Ayat 3)
3. Membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum (Pasal 255 ayat 2)
4. Membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut (Pasal 256 ayat 1)
5. Membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum (Pasal 256 ayat 2)
6. Memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu (Pasal 256 ayat 3)

7. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah tanda atau merek itu asli (Pasal 257)
8. Untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang (Pasal 382 bis)<sup>39</sup>.

Kemudian untuk Pasal 382 bis KUHP, Gatot Supramono menyatakan bahwa pelanggaran merek memang tidak disebutkan secara jelas dalam rumusan pasal karena merupakan aturan umum atau *lex generalis*. Namun beberapa pelanggaran merek, baik itu peniruan atau penggunaan dan perdagangan merek sudah dapat digolongkan ke dalam tindak pidana persaingan curang sebagaimana Pasal 382 bis KUHP.<sup>40</sup> Jadi menurut penjelasannya, persaingan curang ini dapat mengakomodir tindakan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

<sup>40</sup> Gatot Supramono, 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 182

pelanggaran hak atas merek selama dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar.

**B. Bentuk Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Selain di dalam KUHP, negara juga mengatur terkait tindak pidana merek di luar KUHP. Aturan mengenai merek dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam undang-undang ini pengaturan mengenai merek jauh lebih komprehensif daripada yang ada di dalam KUHP khusus mengenai tindak pidana merek.

Adapun beberapa perbuatan atau ruang lingkup tindak pidana merek tercantum pada Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Merek sebagai berikut:

1. Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa hak (Pasal 100 ayat 1 dan 2)

2. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia (Pasal 100 ayat 3)
3. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 (Pasal 102)”.<sup>41</sup>

Beberapa pasal di atas mengakomodir beberapa tindak pidana merek yang melanggar hak pemilik merek terdaftar. Ketentuan di atas mengatur mengenai penggunaan merek pada barang dan/atau jasa yang diproduksi langsung oleh seseorang ataupun badan hukum dimana terdapat kesamaan persis secara menyeluruh maupun kemiripan pada unsur-unsur tertentu yang menggambarkan adanya kesan kesamaan pada merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Selain penggunaan merek tanpa izin, juga diatur suatu akibat yang dilarang dari penggunaan merek pada produk barang dan/atau jasa yang mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup serta yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Perbuatan terakhir yang dilarang dalam undang-

---

<sup>41</sup> Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

undang Merek dan Indikasi Geografis khususnya dalam pasal yang telah disebutkan di atas adalah perbuatan atau tindakan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang secara sadar diketahui ataupun sepatutnya dapat diduga berasal atau bersumber dari tindak pidana merek sebagaimana telah diuraikan di atas, baik itu penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya saja yang dilakukan tanpa hak.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk melindungi hak warga negara khususnya di bidang kekayaan intelektual berupa hak atas merek. Hal ini tak terluput dari peran merek dalam dunia perdagangan yang sangat signifikan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak merek dalam Undang-Undang Merek ini dapat dilihat pada Bab XVIII yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Merek adalah memperdagangkan produk yang merupakan hasil dari penggunaan merek terdaftar pihak lain tanpa hak akan dijadikan objek penelitian untuk dianalisis mengenai kualifikasi perbuatan pada tindak pidana tersebut. Adapun tindak pidana ini tergolong ke dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar ketentuan umum (KUHP) dalam hal ini Undang-Undang Merek.

Walaupun dalam KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana merek, namun ruang lingkup merek dalam KUHP kurang luas sehingga tidak dapat mengakomodasi tindak pidana atau pelanggaran merek saat ini.

Dalam KUHP juga mengatur mengenai persaingan curang yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran merek, namun ketentuan tersebut terlalu umum sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*. Namun sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu Penulis akan memaparkan secara singkat mengenai tindak pidana lain yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan merek sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam Undang-Undang Merek setidaknya ada empat klasifikasi tindak pidana mengenai merek yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 100

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (duamiliar 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 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

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

b. Pasal 102

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

c. Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dari beberapa pasal di atas selanjutnya mengatur beberapa tindak pidana antara lain:

- a. Menggunakan merek pihak lain tanpa hak yang sama secara keseluruhan, yang ditekankan pada Pasal 100 Ayat (1) ini adalah penggunaan atau produksi barang dan/atau jasa dimana mereknya memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar pihak lain. Persamaan secara keseluruhan atau biasa disebut merek identik dapat terjadi pada barang sejenis (pemalsuan) ataupun yang berbeda jenis, persamaan ini dalam hal kesamaan seluruh elemen pada merek yang dapat membingungkan atau mengelabui konsumen.<sup>43</sup> Namun kenyataan yang terjadi di lapangan terkadang masyarakat sudah mengetahui merek tersebut palsu akan tetapi tetap dijadikan opsi dalam memenuhi kebutuhannya. Mengenai kualifikasi tindak pidana ini termasuk tindak pidana formil.
- b. Menggunakan merek pihak lain tanpa hak yang sama pada pokoknya, yang ditekankan pada Pasal 100 ayat 2 ini adalah penggunaan atau produksi barang dan/atau jasa dimana mereknya memiliki persamaan yang hanya pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain. Persamaan pada pokoknya (similar) menurut penjelasan Undang-Undang Merek adalah kesan

---

<sup>43</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 176

persamaan pada kombinasi unsur yang dominan dalam merek yang membuatnya tampak mirip, unsur ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Untuk ancaman sanksi pada tindak pidana ini lebih ringan dari Pasal 100 Ayat (1) yakni penjara maksimal 5 tahun sedangkan dalam Pasal 100 Ayat (2) ini dengan ancaman sanksi penjara maksimal 4 tahun namun dendanya sama besar maksimal Rp2.000.000.000,00. Untuk kualifikasi dari tindak pidana ini termasuk tindak pidana formil.

- c. Menggunakan merek pihak lain yang sama secara keseluruhan ataupun kesamaan pada pokoknya yang kemudian diikuti oleh akibat yang dilarang dalam Pasal 100 Ayat (3) antara lain gangguan pada kesehatan, terganggunya lingkungan hidup, dan bahkan menyebabkan kematian bagi manusia. Berdasarkan jenis tindak pidana, Pasal 100 Ayat (3) ini merupakan salah satu jenis tindak pidana materil dimana menentukan akibat yang dilarang pada unsur pasal. Dan ketentuan ini merupakan tindak pidana dengan ancaman sanksi terberat yang diatur dalam Undang-Undang Merek yakni pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00.
- d. Memperdagangkan barang yang bermerek sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek lain, dimana barang tersebut telah diketahui

ataupun diduga berasal atau merupakan hasil dari beberapa tindak pidana yang telah disebutkan sebelumnya. Tindak pidana inilah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Setelah memaparkan beberapa tindak pidana lain dalam Undang-Undang Merek, selanjutnya akan diuraikan mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar merek lain secara komprehensif.

Mengenai tindak pidana merek, khususnya pada Pasal 102 Undang-Undang Merek, mengandung beberapa unsur yang harus terpenuhi sebelum dilakukan pemidanaan terhadap terdakwa. Adapun unsur-unsurnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud orang dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka (19) adalah perseorangan atau badan hukum, disini jelas terlihat tujuan Undang-Undang ini bukan hanya ingin menertibkan orang yang melakukan pelanggaran tetapi juga korporasi yang menjalankan produksi menyimpangi ketentuan Undang-Undang Merek, tentu hal ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Khusus untuk

perseorangan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

b. Unsur Memperdagangkan Barang dan/atau jasa dan/atau produk

Unsur memperdagangkan ini tidak dijelaskan dalam ketentuan Undang- Undang Merek sehingga memerlukan penafsiran dari ahli untuk memperoleh titik terang terkait lingkup yang tercakup dalam kegiatan tersebut. Adapun menurut ahli dari Ditjen HKI yang dimaksud dengan memperdagangkan yakni setiap kegiatan yang berhubungan dengan arus barang/jasa/produk kepada konsumen atau biasa juga dipakai istilah memperjualbelikan suatu produk untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan memperdagangkan ini dapat terjadi pada produsen ataupun pelaku usaha yang membeli dari produsen (agen/pedagang besar) kemudian dijual kembali ke pengecer hingga produk betul-betul sampai ke tangan konsumen. Kemudian barang yang diperdagangkan adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang habis pakai maupun tidak habis pakai, yang dapat digunakan, yang dapat diperdagangkan atau bermanfaat untuk konsumen. Selanjutnya jasa yakni setiap bentuk prestasi yang disediakan bagi konsumen untuk memperoleh manfaat.

- c. Unsur Diketahui atau Patut Diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101.

Mengenai unsur subjektif yakni, diketahui atau patut diduga mengetahui disini merupakan unsur alternatif yang hanya perlu dibuktikan salah satunya. Pada unsur kesalahan ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara sadar mengetahui fakta terkait produk yang diperdagangkannya (kesengajaan) ataupun sepatutnya mendapat dugaan yang kuat terkait asal usul barang dengan melihat beberapa indikator sehingga dapat diperoleh fakta yang sebenarnya (kealpaan). Untuk indikatornya dapat dilihat dari tampilan fisik produk ataupun harga dari produk.

Pada tindak pidana ini terlihat adanya pasal yang dirujuk sebagai tindak pidana asal yakni Pasal 100 yang mengatur pidana merek kemudian Pasal 101 tentang Indidkasi Geografis. Lebih lanjut untuk Pasal 100 ini kemudian mengatur tentang penggunaan merek tanpa hak yang sama secara keseluruhan, sama pada pokoknya serta barang yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup juga kematian manusia. Dalam unsur ini yang akan kita kaitkan sebagaimana bahasan dalam penelitian ini

yakni hasil tindak pidana penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain tanpa hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 Ayat (2).

Pada dasarnya tindak pidana ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya tindak pidana sebelumnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) khususnya penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Persamaan pada pokoknya ini merupakan salah satu pelanggaran dalam Undang-Undang Merek yang merugikan pihak pendaftar pertama. Adapun mengenai persamaan pada pokoknya dapat terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek lain yang kemudian didasarkan pada persamaan bunyi, arti ataupun pada tampilan merek.<sup>44</sup> Mengenai persamaan pada pokoknya ini juga dikenal konsep “*a likelihood of confusion*” dimana menimbulkan kebingungan bagi konsumen yang kemudian menganggap bahwa produk tersebut merupakan produk yang bersumber dari produsen yang sama.<sup>45</sup>

Dalam Undang-Undang Merek menjelaskan persamaan pada keseluruhannya sebagai berikut: “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 182

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 183

sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”<sup>46</sup>

Persamaan pada pokoknya keseluruhannya persamaan pada tampilan dengan meniru kata atau nama merek kemudian dimodifikasi menjadi sedikit berbeda dari merek lain yang terdaftar terlebih dahulu. Kemudian merek terdaftar sendiri dalam penjelasan Undang-Undang Merek dijabarkan sebagai “merek yang setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.”<sup>47</sup>

Produk dengan merek inilah yang menjadi objek tindak pidana, kemudian oleh agen atau pedagang dijual hingga produk sampai ke tangan konsumen, yang bersumber dari produsen yang membuat kesan persamaan dengan produk lain untuk menarik keuntungan tanpa harus mendaftarkan merek ataupun mendapatkan lisensi dari pemilik merek yang ditiru. Dan unsur ini harus dibuktikan dalam persidangan, apakah benar sebelumnya

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran merek untuk melengkapi unsur tindak pidana perdagangan merek ini, dan peran dari pemilik merek terdaftar sangat penting pada proses ini mengingat bahwa pemilik mereklah yang mengetahui spesifikasi barang yang mereknya dilanggar.

- d. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Unsur ini merupakan ketentuan umum yang diatur dalam Buku I KUHP dimana unsur ini mengatur mengenai pembebanan tanggung jawab kepada seluruh pihak yang diduga terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada penelitian ini hanya fokus kepada pelaku turut serta, turut serta dalam hal ini para pelaku harus terjalin kerja sama secara sadar dalam mewujudkan terjadinya atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain kerja sama, para pelaku juga harus bersama-sama telah melakukan perbuatan, perbuatan ini kemudian dapat berupa perbuatan yang sama ataupun perbuatan yang mempunyai hubungan sehingga kehendak terwujudnya tindak pidana dapat tercapai. Misalnya dalam tindak pidana perdagangan merek ini seorang agen yang menjual produk ke pengecer, maka unsur tindak pidana telah terpenuhi saat produk sampai ke tangan pengecer. Kemudian pengecer kembali menjual produk ke

konsumen unsur tindak pidana juga telah terpenuhi. Disini terlihat kerjasama antara agen dan pengecer dan perbuatan yang dilakukan pun sama walaupun kedudukan mereka dalam penyaluran barang ke konsumen berada ditingkat yang berbeda.

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

- a. Pembajakan merk;
- b. Pemalsuan merek dan,
- c. Peniruan label dan kemasan suatu produk.

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar.<sup>48</sup>

Setelah mengurai unsur-unsur dari tindak pidana di atas, selanjutnya dapat kita pahami bahwa tindak pidana perdagangan merek merupakan salah satu jenis tindak pidana pelanggaran sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hanya menyebut tindak pidana sebagai

---

<sup>48</sup> Iswi Hariyani.2008. "Perlindungan Hukum Pemlik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passingg Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I". Jakarta. Dalam Jurnal Media HKI. Vol 5 No 6. Penerbit: Ditjen HKI. hal. 2-3.

pelanggaran (*overtreding*/pelanggaran undang-undang), khususnya pada penjelasan umum. Di sisi lain Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang sebagian besar mengatur tentang administrasi merek maka tindak pidana pada undang-undang ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana administrasi.

Kemudian berdasarkan selesai tidaknya tindak pidana, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana formil berdasarkan pada penjelasan unsur pasal poin kedua sebelumnya terdapat suatu perbuatan aktif yakni memperdagangkan yang harus dilakukan oleh pelaku agar tindak pidana dapat dinyatakan selesai tanpa mensyaratkan akibat yang harus ditimbulkan dari perbuatan tersebut sehingga tindak pidana ini tergolong ke dalam tindak pidana komisi dan tindak pidana tunggal. Selanjutnya tindak pidana memperdagangkan merek ini juga dapat digolongkan ke dalam tindak pidana berlanjut karena meneruskan suatu perbuatan yang dilarang yakni kegiatan memperdagangkan barang. Kemudian dari segi penuntutan, berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Merek menegaskan bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Merek merupakan tindak pidana aduan, termasuk tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini.

Kualifikasi ini merupakan salah satu ketentuan yang paling mendasar karena berkaitan dengan penuntutan yang harus didahului dengan pengaduan dari korban dalam hal ini pemilik hak atas merek kepada penyidik. Pengaduan inilah yang kemudian yang mendasari dilakukannya penyidikan hingga berlanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan terkait.

Kembali penulis tegaskan bahwa kegiatan memperdagangkan pada ketentuan Pasal 102 ini hanya dapat diterapkan apabila merek pada produk telah terpasang sejak semula sebelum barang diterima pelaku dan di perjualbelikan ke konsumen.

### **C. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Merek Terdaftar**

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 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 KUHP 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 KUHP. 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 HKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi.

Ketentuan Pidana dan Penyidikan Tindak Pidana Hak Merek, Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggar tertentu terhadap Undang-undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam KUHP, dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek. Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 juga tidak merinci lebih lanjut macam tindak pidana hak atas merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan ancaman hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya

dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Demikian pula diancam hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan 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. Tindak pidana ini pun merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya ditentukan dalam Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. selanjutnya, Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Tindak pidana jenis ini juga merupakan tindak pidana kejahatan.

Bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi barkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran. Ancaman hukuman pidananya disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Terdapat 7 macam jenis perbuatan atau kegiatan dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek, yaitu:

1. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan; Tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 100, yang dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:
  - a. Dengan sengaja;
  - b. Tanpa hak
  - c. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau perdagangkan; Demikian tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 101, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:

- a. Dengan sengaja;
  - b. Tanpa hak;
  - c. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar; Jenis tindak pidana merek ini disebut dalam Pasal 102 ayat (1), yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :
- a. Dengan sengaja;
  - b. Tanpa hak;
  - c. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar; Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 101 ayat (2), yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:

- a. Dengan sengaja;
  - b. Tanpa hak;
  - c. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
5. 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; Perbuatan demikian ini dikenakan ancaman hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2).
6. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut; Dari Pasal 100 yang menjadi dasar tindak pidana ini, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
- a. Dengan sengaja;
  - b. Tanpa hak;

- c. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa;
  - d. Dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa tersebut.
7. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102; Tindak pidana jenis ini ditentukan dalam Pasal 102, yang unsur-unsur tindak pidananya, yaitu:
- a. Memperdagangkan barang dan/atau jasa;
  - b. Diketahui atau patut diketahui;
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102.

Bila ditilik dari kesalahan pelaku, undang-undang merek merumuskan tindak pidana di bidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang ancaman hukumannya bisa 4 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Karena itu, pelakunya tidak semuanya dapat dikenai tahanan. Ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat kumulatif dan alternatif

sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja, atau sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Diantara jenis tindak pidana di bidang merek, hanya satu tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran, karena ancaman hukuman pidana kurungan saja.

**BAB III**

**PENYEBAB TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN**

**PADA KESELURUHAN**

Pelanggaran merek sering terjadi karena berkaitan dengan peran merek sebagai identitas produk atau layanan yang telah terkenal dan terkait dengan peran merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Ini disebabkan oleh keuntungan ekonomi yang melekat pada merek, terutama merek yang terkenal. Fungsi merek adalah sebagai identitas produk dari perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang serupa. Begitu pula dengan merek yang terkenal sering menjadi target pelanggaran karena reputasi yang dimilikinya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu dilakukan dengan mudah karena tidak semua pemilik merek mengajukan pendaftaran merek. Akibatnya, merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, yang berarti terdapat kemungkinan besar terjadinya pelanggaran penggunaan merek tanpa izin yang dapat merugikan pemilik merek. Hal inilah yang dapat menjadi penyebab munculnya pelanggaran merek tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan.

## **A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Merek Terdaftar Persamaan Pada Keseluruhan**

### **1. Secara Umum**

Secara umum faktor penyebab terjadinya tindak pidana merek:

- a. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah;
- b. Daya beli masyarakat yang masih rendah;
- c. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk;

### **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 persamaan pada keseluruhan diantaranya :

- a. Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis 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

aparatus pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang tidak mau peduli atas hak merek yang seyogyanya melakukan pengawasan disetiap daerah. Dalam pelaksanaannya aparat pemerintah 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.

#### **B. Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)**

Pentingnya merek dalam perkembangan bisnis produk atau jasa ditunjukkan dengan besarnya keinginan konsumen untuk menggunakan barang atau jasa dengan merek terkenal.<sup>49</sup> Situasi ini banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui reputasi merek lain sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan produk-produk dari merek terkenal namun dengan kualitas yang sangat berbeda. *Passing Off* adalah suatu bentuk pelanggaran, seperti menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau sebagian besar dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpahak. Penggunaan merek tersebut

---

<sup>49</sup> Novianti. 2017 *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Nugraha Pranadita.

termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat. Tindakan pemboncengan reputasi ini merupakan tindakan mencoba mencari keuntungan dengan jalan pintas dengan memanfaatkan citra merek milik pihak lain dengan meniru atau mensimulasikan elemen merek dari pihak lain yang memiliki reputasi baik. Passing off salah satu perbuatan persaingan curang disebabkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik namun mengalami kerugian karena adanya pihak yang secara curang membonceng merek miliknya demi mendapatkan keuntungan yang dilandasi dengan niat menggunakan jalan pintas agar usahanya tidak perlu membangun reputasi mereka.<sup>50</sup>

Dalam literatur hukum Indonesia konsep "*passing off*" masih belum begitu dikenal, dalam sistem hukum *common law* konsep "*passing off*" lebih dikenal dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*).<sup>51</sup> Meskipun tidak disebutkan atau diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang pada dasarnya bersifat

---

<sup>50</sup> Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. 2014. "*Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014*". Dalam Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3. Hal. 256.

<sup>51</sup> Olivia Laksmono dan Christine S. T. Kansil. 2020. Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma Terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Oleh Merek Pumada Dikaitkan Dengan Penerapan Asas Itikad Baik. *Jurnal Hukum Adhigama*. Volume 3 Nomor 2.

atau umumnya mirip dengan merek dagang terdaftar atau terkenal untuk produk serupa.

Meskipun telah ada aturan yang membahas mengenai pemboncengan reputasi (*Passing Off*) serta sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku, pada kenyataannya dalam praktik perdagangan di Indonesia masih sering dijumpai berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang melakukan tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut.

Untuk dapat mengidentifikasi suatu pelanggaran merek sebagai pemboncengan reputasi (*passing off*) harus diketahui terlebih dahulu karakteristik dan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri pemboncengan reputasi (*passing off*) yaitu yang Pertama, adanya kekeliruan yang terjadi ditengah masyarakat mengenai asal usul suatu barang dan/atau jasa. Kedua, pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dalam ruang lingkup perdagangan. Ketiga, sasarannya yaitu konsumen atau pelanggan setia pelaku usaha yang dijadikan korban. Keempat, tindakan ini dianggap dapat menimbulkan konsekuensi merugikan reputasi pelaku usaha lain. Dan yang kelima, menyebabkan kerugian pada bisnis atau goodwill milik pelaku usaha

yang dengannya tindakan tersebut dilakukan, tindakan ini biasanya dilakukan secara tersirat artinya tidak secara terang terangan meniru merek lain secara keseluruhannya. Gugatan untuk melindungi goodwill (nama baik) dikenal sebagai partisi dan secara logika tidak ada tindakan pasif dimana tidak ada goodwill karena gabungan goodwill tersebut bukan merupakan entitas yang terpisah. Untuk pengusaha baru akan lebih sulit untuk membuktikan reputasi sendiri. Pengusaha seperti ini sangat sulit untuk berhasil dalam percobaan sebelumnya. Untuk mencegahnya, pengusaha baru harus segera mendaftarkan mereknya agar merek yang disalin atau ditiru dapat menjadi merek dagang. Berbeda dengan penipuan hak cipta, meskipun penciptanya baru dan ciptaannya baru, jika diketahui dan diakui oleh masyarakat, itu telah membuktikan reputasinya.<sup>52</sup>

Pemboncengan reputasi (passing off) merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku tindak pelanggaran merek biasanya akan menimbulkan keambiguan di kalangan konsumen, karena persamaan pada keseluruhannya antara merek terkenal yang asli dengan merek milik pelaku, akan membuat konsumen mengira bahwa kedua merek tersebut berasal dari perusahaan yang

---

<sup>52</sup> Ahmad Yakub Sukro. 2018. *Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*. Dalam Jurnal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, Hal 101.

sama. Hal seperti itulah yang memang diharapkan oleh pelaku, karena apabila konsumen sudah percaya bahwa kedua merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama, konsumen cenderung akan lebih memilih salah satu dari kedua merek tersebut yang memiliki harga lebih rendah, yang artinya peluang konsumen memilih merek milik pelaku akan lebih besar, karena merek terkenal memang pada umumnya memiliki harga yang lebih tinggi. Apabila mengamati perilaku konsumen, biasanya konsumen dalam situasi tersebut memiliki kecenderungan berpikir bahwa apabila suatu merek berasal dari perusahaan yang sama, meskipun harganya berbeda, tetapi kualitasnya tidak akan terlampaui terlalu jauh.<sup>53</sup>

Pemboncengan reputasi (passing off) merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah Pasal 21 (1) UU MIG, dalam pasal ini diatur bahwa merek terdaftar tidak boleh memiliki persamaan dengan merek apapun baik serupadalam substansi atau secara umum dengan merek dagang terdaftar lainnya dan/atau merek dagang terkenal. Apabila ternyata merek yang dimohonkan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka permohonan

---

<sup>53</sup> Vika Husnul Khotimah. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". Dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol 8 No 20. Hal 398-420.

pendaftaran merek tersebut harus ditolak. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui merek yang lolos pendaftaran padahal memiliki unsur persamaan dengan merek milik pihak lain.

Banyaknya sengketa merek di masyarakat yang timbul akibat pelanggaran merek dalam bentuk *passing off*, salah satunya adalah antara merek produk garam “Ndang Ndut” dengan merek pada produk barang “Abang Gendut”. Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar “Ndang Ndut” dengan Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut”. Dimana Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar “Ndang Ndut” menggugat Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut” di sinyalir telah melakukan dengan itikad buruk karena ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal produk garam “Ndang Ndut”, Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut” ingin membonceng reputasi (*passing off*) dengan menggunakan merek dagangnya, yang sengaja dibuat serupa dengan merek dagang milik Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar “Ndang Ndut”.

Sama seperti tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) pada umumnya, pelanggaran yang dilakukan Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut” juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Berbeda dengan Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar “Ndang

Ndut” yang membangun reputasinya dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu mendapatkan loyalitas konsumen dan mengantongi keuntungan yang besar, Probo Subeno sebagai pengguna merek “Abang Gendut” lebih memilih untuk menggunakan jalan pintas dengan memanfaatkan hasil kerja keras pihak lain demi mengambil keuntungan yang sama besarnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna merek produk garam “Abang Gendut” maupun oleh pelaku pelanggaran merek pemboncengan reputasi (*passing off*) lainnya, didasarkan dan didukung oleh beberapa faktor yang antara lain:<sup>54</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam hal terjadinya pelanggaran merek. Hal ini disebabkan oleh melekatnya nilai ekonomi pada suatu merek, terutama merek terkenal dengan reputasi tinggi. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan merek terkenal sering menjadi target pelanggaran merek.

---

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

Faktor Pertama, yaitu berkaitan dengan *goodwill*. *Goodwill* merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud namun memiliki nilai yang berharga dan memberikan manfaat serta pengaruh besar pada perkembangan bisnis suatu usaha. Reputasi baik dan identitas merek (*brand image*) merupakan faktor penentu *goodwill*, semakin baik citra atau reputasi suatu perusahaan, akan semakin meningkat pula nilai *goodwill* perusahaan tersebut. Begitu pula dengan merek, semakin dikenal, digemari, dan dipercaya kualitasnya di kalangan masyarakat akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan perusahaan atas penjualan barang dan/atau jasa dengan merek tersebut.

Merek yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada dasarnya adalah aset *goodwill* yang berhasil diperoleh pelaku usaha melalui kemampuannya dalam mempertahankan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga membangun kepercayaan konsumen untuk terus berlanjut menggunakan produk dengan merek tersebut. Dalam proses membangun reputasi dan kepercayaan konsumen ini tidaklah singkat dan mudah, diperlukan banyak pengorbanan serta usaha yang keras.

Mengamati besarnya manfaat *goodwill*, namun perlu diiringi dengan usaha yang sulit serta memerlukan waktu yang lama, membuat banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memilih untuk menggunakan cara instan demi mendapatkan keuntungan yang sama besar. Salah satunya yaitu melakukan pendomplengan *goodwill* pelaku usaha lain, dengan tujuan untuk merebut pangsa pasar dari pelaku usaha tersebut. Melalui pendomplengan tersebut, penjualan menjadi meningkat karena konsumen dari pelaku usaha lain mulai beralih menggunakan barang dan/atau jasa milik pelaku pendomplengan. Hal tersebut dapat terjadi, karena pada umumnya pelaku pendomplengan menarifi harga barang dan/atau jasanya jauh dibawah harga asli milik merek terkenal.

Faktor ekonomi yang kedua, yaitu berkaitan dengan kegiatan promosi dan investasi. Dalam hal membangun reputasi suatu merek agar dikenal luas di masyarakat, diperlukan adanya upaya promosi atau investasi yang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, untuk menekan biaya promosi suatu merek, para pelaku pelanggaran merek pada umumnya lebih memilih menggunakan merek yang memberikan familiar pada masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu dibebankan biaya untuk melakukan promosi terhadap mereknya, karena sudah

menumpanginya ketenaran merek terkenal milik pelaku usaha lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kekeliruan di antara konsumen mengenai asal-usul kedua merek yang bersangkutan, konsumen cenderung dibuat percaya bahwa merek milik pelaku merupakan merek yang sama atau berasal dari produsen yang sama dengan merek terkenal yang asli.

Faktor ekonomi terakhir yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran merek yaitu, selisih keuntungan yang jauh lebih besar. dari kedua faktor yang sebelumnya telah dijelaskan terdapat kesamaan tujuan, yakni sama sama bertujuan untuk meraih keuntungan secara cepat dan mudah. Dalam melakukan pelanggaran merek, para pelaku dapat menghasilkan keuntungan yang besar dengan usaha yang sangat minim. Jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tepat, keuntungan yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik justru lebih besar, karena pelaku usaha tidak dibebankan biaya untuk promosi iklan, investasi, serta biaya riset dan pengembangan terhadap mereknya. Investasi dapat ditingkatkan sehingga memungkinkan investor bersaing untuk berinvestasi dan meningkatkan pertumbuhan komunitas bisnis. Ditinjau dari segi hukum, apabila suatu hasil karya atau produk akan

memiliki arti untuk pemiliknya apabila adanya sarana yang melindungi hasil karya tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan yang tidak sehat dengan meniru hasil karya orang lain.<sup>55</sup>

Apabila dikaitkan dengan kondisi faktual, kasus yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini yaitu sengketa merek antara produk garam “Ndang Ndut” dengan pengguna merek “Abang Gendut”. Merek “Ndang Ndut” milik Nathael Gunawan telah dikategorikan sebagai merek terkenal dan memiliki reputasi yang tinggi. Hal tersebut dapat dicapai oleh pemilik merek terdaftar “Ndang Ndut” Nathael Gunawan berkat usaha yang tidak mudah yaitu dengan mengorbankan waktu, biaya, tenaga, fikiran baik dalam wujud promosi maupun investasi yang besar demi meningkatkan nilai ekonomis dari merek “Ndang Ndut” itu sendiri. Hingga akhirnya merek “Ndang Ndut” dikenal luas dan memiliki konsumen dari berbagai daerah sekitar pemasaran dari perdagangan produk garam tersebut.

Melihat potensi merek “Ndang Ndut”, Probo Subeno pengguna merek “Abang Gendut” sebagai pelaku peniru merek dengan curang meniru

---

<sup>55</sup> I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung & Desak Gede Dwi Arini, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2, 2021, Hal. 400.

secara identik merek yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan merek “Ndang Ndut” dengan tujuan menunggangi reputasi Merek “Ndang Ndut” yang sudah terkenal. Perbuatan ini dilakukan dengan mengelabui konsumen produk garam Merek “Ndang Ndut” untuk mendapatkan keuntungan. Probo Subeno selaku peniru merek “Ndang Ndut” mencaip merek miliknya tersebut seolah-olah memiliki keterkaitan dengan merek “Ndang Ndut” kemudian menjualnya dengan harga lebih murah untuk menarik konsumen agar menggunakan produk miliknya.

## 2. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran merek yaitu budaya masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen saat ini, yang lebih mementingkan status sosial dibandingkan dengan keaslian dan kualitas suatu produk. Perilaku tersebut diakibatkan karena hadirnya *stereotype* di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan suatu merek tertentu, khususnya merek terkenal, dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Namun pada kenyataannya, banyak konsumen yang tidak mampu membeli barang-barang dari merek terkenal dikarenakan kisaran harganya yang cukup mahal, ketidakmampuan tersebut yang akhirnya mendorong konsumen untuk menggunakan barang-barang

imitasi atau barang tiruan dari merek terkenal. Budaya masyarakat seperti yang dipaparkan diatas yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha tidak bertanggung jawab, mereka memandang keadaan tersebut sebagai peluang bisnis yang menjanjikan.

Tingginya minat konsumen terhadap merek terkenal mendorong para pelaku usaha 'nakal' untuk memproduksi produk-produk imitasi atau tiruan merek terkenal, kemudian produk tersebut dijual dengan kualitas dan harga yang jauh lebih rendah, agar lebih menarik minat konsumen untuk membeli.

Faktor budaya masyarakat selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya suatu merek. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang konsep penggunaan merek, hal ini terbukti dengan masih banyaknya penggunaan merek yang sama di tengah masyarakat, tanpa ada keberatan antara satu sama lain. Dalam hal ini, apabila terdapat beberapa usaha dengan merek yang sama, kemudian salah satu dari usaha tersebut tercemar reputasinya, maka usaha lain dengan merek yang sama juga akan menanggung dampaknya, padahal kedua merek tersebut sebenarnya tidak saling berkaitan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya literasi masyarakat

mengenai pentingnya suatu merek, padahal merek memiliki nilai ekonomis yang melekat, yang dapat membantu perkembangan bisnis milik pelaku usaha. Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu bahwa diperlukan adanya daya pembeda pada setiap merek, untuk membantu konsumen mengidentifikasi asal suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lainnya.

Perilaku masyarakat pada pemaparan diatas berkaitan erat dengan faktor selanjutnya yang mendasari terjadinya pelanggaran merek. Hingga saat ini, masyarakat masih sangat awam terhadap regulasi merek, masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa perilaku penggunaan merek yang memiliki persamaan antara satu sama lain merupakan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan merek kemudian menimbulkan masalah baru seperti contohnya ketidaktahuan masyarakat tentang cara penanganan dalam hal adanya merek yang sama seperti merek yang mereka gunakan. Padahal apabila masyarakat lebih sadar akan hukum merek yang berlaku, masyarakat dapat mengetahui bahwa pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau bahkan gugatan pembatalan pendaftaran merek apabila terdapat merek yang memiliki persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi merek inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya pelanggaran merek.

Faktor ini juga muncul dalam sengketa merek antara Nathael Gunawan pemilik merek terdaftar produk garam “Ndang Ndut” dan Probo Subeno selaku pengguna merek “Abang Gendut”, dimana Nathael Gunawan pemilik merek terdaftar produk garam “Ndang Ndut” melakukan gugatan sengketa merek terhadap pelanggaran mereknya yang dilakukan oleh Probo Subeno.

Sikap “menggugat” Probo Subeno sebagai pelaku peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan “Ndang Ndut dengan merek “Abang Gendut” ini menunjukkan bahwa Nathael Guawan sendiri sebagai pemegang hak merek “Ndang Ndut” secara aktif melindungi mereknya dari upaya peniruan oleh pihak lain atau pesaing.

### 3. Faktor Regulasi

Pengaturan mengenai merek berperan penting dalam memberikan pengawasan terhadap penggunaan merek. Tanpa adanya pengaturan merek, akan membuka peluang besar bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Regulasi merek juga berguna untuk memberikan perlindungan hukum, guna melindungi hak-hak pemilik merek dari pelaku usaha pesaing yang beritikad tidak baik menggunakan merek orang lain tanpa hak. Pentingnya tujuan dari perlindungan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh tiap-tiap haknya. Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka perlunya perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang mejadi korban.<sup>56</sup>

Saat ini Indonesia memiliki pengaturan merek yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam undang-undnag tersebut mengatur mengenai pengertian merek, hak eksklusif atas merek, syarat pendaftaran merek, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak atas merek, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun sudah ada aturan mengenai merek namun pelanggaran hak atas merek masih terus terjadi, salah satu penyebabnya yaitu masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat limitatif dan kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap merek dari tindakan pelanggaran hak merek.

---

<sup>56</sup> Jh. Sinaulan. 2018. *“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya”*. Vol. 4 No. 1. Hal. 83.

Salah satu pelanggaran hak atas merek yang paling berpotensi terjadi terhadap merek terkenal yaitu tindak pelanggaran pemboncengan reputasi (passing off). Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi perlindungan merek terkenal dari pelanggaran passing off, bahkan dalam UU MIG masih belum mengatur secara eksplisit mengenai pengertian merek terkenal, maupun pemboncengan reputasi (passing off). Adanya keaburan norma-norma hukum tersebut akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang menyebabkan hakim kesulitan untuk memutus perkara passing off terhadap merek terkenal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagian besar kasus pelanggaran merek terkait pemboncengan reputasi di Indonesia telah mencapai tahap akhir (peninjauan kembali) atau setidaknya telah selesai pada tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada saat ini masih belum jelas dan tidak tegas, sehingga sulit untuk menganalisis secara hukum tindakan yang diambil untuk melindungi merek terkenal.

Faktor regulasi yang tidak memadai juga ditemukan dalam sengketa merek antara Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” dengan Probo Subeno selaku

peniru/pengguna merek “Abang Gendut”. Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” harus melindungi haknya melalui upaya hukum yang lama dan memakan waktu. Dalam menyelesaikan sengketa merek dengan Probo Subeno selaku peniru/pengguna merek “Abang Gendut” harus menempuh berbagai jalur hukum, mulai dari sidang pertama di Pengadilan Negeri, kemudian dilanjutkan dengan uji materi di kasasi, hingga ke tahap Peninjauan Kembali. Pada tingkat pertama, Hakim menerima sepenuhnya gugatan Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut”.

Dalam putusan tersebut, Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” diakui sebagai merek terkenal, setelah itu hakim memutuskan bersalah kepada Probo Subeno selaku pengguna/peniruan merek “Ndang Ndut” menjadi “merek “Abang Gendut” pada produk garam yang diperdagangkannya, karena terbukti telah menggunakan peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhannya dengan itikad buruk dan merek dagangnya pada dasarnya serupa dengan merek produk garam “Ndang Ndut”.

Pada tingkat berikutnya, Pengadilan Tinggi mengabulkan kasasi Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” dan sekaligus membatalkan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil Pengadilan Tinggi sangat beralasan, karena pengadilan niaga permohonan sebelumnya secara keliru menemukan adanya itikad buruk dan kesamaan mendasar dalam penerapan hukum. Bertentangan dengan putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menemukan pada tingkat kasasi bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan material, hakim menemukan itikad buruk dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa (Probo Subeno) di persidangan. Kemudian Pengadilan Tinggi juga mencatat bahwa ternyata ada kesamaan bentuk, penempatan dan bunyi sehingga menimbulkan kerancuan antaramerek yang disengketakan.

Selanjutnya, Nathael Gunawan selaku pemilik merek terdaftar pada produk garam “Ndang Ndut” kembali berhasil dalam tahap akhir persidangan, yaitu peninjauan kembali. Mahkamah Agung kembali mengukuhkan gugatan sengketa mereknya secara lengkap dan menemukan Probo Subeno selaku pengguna/peniruan merek “Ndang Ndut” menjadi “merek “Abang Gendut sebagai pengguna/peniruan merek “Ndang Ndut”

terbukti telah melakukan itikad tidak baik dan dengan menggunakan merek terdaftar milik orang lain yang memiliki kemiripan dengan merek “Abang Gendut dengan tujuan untuk membonceng citra merek “Ndang Ndut” yang sudah terkenal.

Dari keputusan hakim di atas, terlihat adanya konsistensi antara hasil keputusan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang dapat dijadikan dasar putusan hakim atas pelanggaran merek terkenal yang terjadi dalam sengketa merek antara merek “Ndang Ndut” dengan merek “Abang Gendut” yang menjadi perkara sengketa merek tersebut.

#### 4. Faktor Pengawasan

Faktor terakhir yang menyebabkan masih sering terjadinya pelanggaran hak atas merek yaitu lemahnya pengawasan DJKI dalam hal memeriksa permohonan pendaftaran merek. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas dan tegas, namun apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, maka peraturan tersebut tidak akan berlaku secara efektif, dan tetap akan menimbulkan permasalahan baru. Di dalam UU MIG diatur mengenai kategori merek yang tidak dapat lolos proses permohonan pendaftaran merek, akan tetapi

dalam pelaksanaannya masih terdapat celah sehingga pihak DJKI sering lalaimeloloskan merek yang tidak seharusnya terdaftar.

Pelaksanaan pendaftaran merek masih belum sesuai dengan peraturan yangberlaku, jika mengacu pada Pasal 21 UU MIG, permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan untuk merek yang pada dasarnya atau sama sekali mirip dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik pihak lain harus ditolak. Namun dalam praktiknya, DJKI seringkali meloloskan pendaftaran merek yang pada dasarnya sama dengan merek milik pihak lain.

Kelalaian DJKI untuk meloloskan merek yang memiliki kemiripan yang signifikan atau lengkap dengan merek orang lain disebabkan oleh sistem pengumuman resmi DJKI yang masih belum bekerja secara maksimal, sehingga banyak masyarakat awam dan pemilik merek tertentu tidak mengetahui cara memantau proses pendaftaran merek yang sedang berlangsung. Hal ini mengacu pada hak pemilik merek untuk mengajukan keberatan di mana pengumuman resmi berita merek mengungkapkan bahwa ada merek yang secara fundamental atau umumnya mirip dengan merek mereka sendiri. Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengamati proses pendaftaran merek yang sedang berlangsung membuat

proses keberatan dan gugatan menjadi sulit. Dengan kata lain, peluang untuk lulus suatu merek yang mempunyai persamaan pada prinsipnya atau pada umumnya lebih besar. Pada tahap ini, tidak mungkin lagi untuk menghindari pelanggaran pemboncengan reputasi (passing off) terhadap merek terkenal.

Sengketa merek antara merek “Ndang Ndut” dan merek “Abang Gendut” yang melibatkan pelanggaran merek dapat dihindari jika DJKI melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap fungsi pengawasan langsung di pasar penjualan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa merek produk garam “Abang Gendut” sebenarnya belum dan/atau tidak pernah mendaftarkan mereknya ke DJKI.

Pengajuan gugatan sengketa merek “Abang Gendut” yang dilakukan pelakupeniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan ini sebenarnya sudah didasari niat curang sejak awal, hal tersebut dapat diperkuat lagi dengan adanya kesamaan antara merek “Ndang Ndut” dengan merek “Abang Gendut”.

Berkaitan dengan hal diatas, sebenarnya merek “ABang Gendut” termasuk dalam kategori merek yang tidak dapat beredar dipasaran pada penjualannya karena secara tidak resmi terdaftar sebagai suatu produk

yang telah lolos uji kelayakan dan izin penjualannya pada dinas perindustrian dan perdagangan, namun hal tersebut tidak terdeteksi oleh DJKI jika tidak dilayangkannya gugatan sengketa merek yang dilakukan oleh Nathael Gunawan selaku pemilik merek “Ndang Ndut” tersebut.

Perbuatan Probo Subeno sebagai pelaku peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, dengan melakukan tindakan pelanggaran merek berupa pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal produk garam “Ndang Ndut” milik Nathael Gunawan yang telah terdaftar di DJKI.

Terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek atas pemboncengan reputasi (*passing off*) merek terkenal oleh pelaku usaha, penulis melihat bahwa diharapkan para pelaku usaha dapat lebih menamkan rasa kejujuran pada diri masing-masing dalam menjalankan usahanya, salah satunya yaitu dengan tidak memanfaatkan goodwill pelaku usaha lain untuk meraih keuntungan sepihak.

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya suatu merek agar senantiasa dapat berupaya lebih untuk melindungi mereknya, yaitu bisa dengan memperluas literatur mengenai

pengaturan merek, mengecek secara berkala berita resmi merek, sehingga dapat segera mengajukan keberatan apabila terdapat permohonan merek yang dinilai dapat menimbulkan kerugian baginya.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan instrument dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perseorangan dan badan hukum untuk di publikasikannya, diberikan kepada pihak lain atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu produk berupa merek yang dikuasanya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang merek tersebut tidak dijadikan sebagai perbuatan yang di kualifikasikan sebagai praktik passing off yang mempunyai bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan merek tersebut.<sup>57</sup>

Guna dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak merek pemboncengan reputasi (*passing off*) diharapkan pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap Peraturan merek yang sudah ada, dengan menambahkan aturan yang lebih jelas, tegas, dan spesifik mengenai

---

<sup>57</sup> Sri Ahyani. 2012. "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing off (Legal Protection of Marks to Action for Passing off)*". Dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol 27 No2.

pemboncengan reputasi (*Passing Off*) itu sendiri. Diharapkan petugas DJKI yang berwenang melakukan pengecekan langsung dipasar penjualan jika memang diketemukan adanya produk barang yang tidak dan/atau belum terdaftar beredar dipasar penjualannya terlebih bagi produk yang melakukan peniruan terhadap merek terdaftar milik orang lain dalam menjalankantugasnya, agar memperkecil kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran hukum terhadap peniruan merek terdaftar terdaftar persamaan pada keseluruhan yang didasarkan atas itikad tidak baik.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 259/PID.SUS/2019/PT SMG.**

**TERKAIT TINDAK PIDANA MEREK PERSAMAAN PADA**

**KESELURUHAN**

**A. Hak dan Kewajiban Pendaftar Merek**

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tentang merek adalah untuk memberikan perlindungan kepada pendaftar merek sebagai pemilik merek dari segi hukum. Begitu pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. yang mengatakan, Pengaturan pendaftaran merek bertujuan untuk:

1. Memperoleh kepastian hukum, dan
2. Perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Pemilik merek berhak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan pendaftaran merek yang akan dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Dimana pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah

orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya dalam peredaran barang atau jasa.<sup>58</sup>

Tuntutan secara pidana-pun dapat timbul dalam hal pertanggungjawaban pada pelaku peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan, tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan tersebut bersumber pada dua dasar hukum yaitu: berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab,<sup>59</sup> dan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perludemi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (*strafbaarfeit*).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, 92 dan 93 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu

---

<sup>58</sup> Syahriyah Semaun. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1. halaman 109

<sup>59</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 62

dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Adapun unsur-unsur dimaksud adalah:

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>60</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dicantumkan tentang hak dan kewajiban pemilik merek yang terdaftar sebagai berikut:

1. Hak pendaftar merek
  - a. Hak Eksklusif

Hak atas Merek 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.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni. halaman 44

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

## b. Hak Pelindungan Hukum

Proses penegakan dan serangkaian tindakan hukum yang diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dilakukan pemegang hak untuk mencegah pihak ketiga menggunakan mereknya tanpa izin, karena hal ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan, biasanya yang lebih penting, menghancurkan ekuitas merek, reputasi, dan kepercayaan.<sup>62</sup>

## 2. Kewajiban pendaftar merek

- a. Pemilik merek wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>63</sup>

Hal ini diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek.

- b. Membayar pengurusan pendaftaran merek<sup>64</sup>

Biaya pendaftaran merek meliputi:

- 1) Penerimaan negara bukan pajak pada Kemenkumham

---

<sup>62</sup> Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>63</sup> Ardhiyasa Suratman. Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Agustus 2024

2) Biaya administrasi dan pemrosesan di IPINDO (layanan online Konsultan HKI Terdaftar untuk seluruh Indonesia), dan

3) Biaya Jasa Konsultan

Muhammad Djumhana, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam Undang-Undang Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun<sup>64</sup> administrasi.<sup>65</sup>

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan

---

<sup>64</sup> IPINDO. Ketentuan dan Biaya Pendaftaran Merek. <https://www.ipindo.com>. Diakses: Agustus 2024

<sup>65</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 93

perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda, setinggi-tingginya Rp 900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu.

Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain. Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling

banyak enamratus rupiah”. Pasal 393 ayat (2) KUH Pidana: “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.<sup>66</sup> Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis dan hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Merek.<sup>67</sup>

## **B. Penanggulangan Peniruan Tindak Pidana Persamaan Merek Pada Keseluruhan**

Berikut akan diuraikan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana peniruan merek pada keseluruhannya pasca putusan Nomor: 259/Pid. Sus/2019/PT Smg. terhadap pelaku peniruan merek pada pelanggaran Undang- Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang

---

<sup>66</sup> Soesilo, R. 1991. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet.VII, Bogor: Politeia. halaman 271

<sup>67</sup> Meli Hertati Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta Edisi* : 56. halaman 10

Merek dan Indikasi Geografis. Dimana Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 259/Pid. Sus/2019/PT Smg. Terhadap Pelaku Peniruan Merek Berdasarkan Pelanggaran Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

Menyatakan permohonan Pengkuat dikabulkan untuk sebagian; bahwa terdakwa atas nama Probo Subeno (Tergugat) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 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 di dua merupakan hasil pelanggaran Pasal 100 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menyatakan Terdakwa PROBO SUBENO BIN SELAMET bersalah melakukan tindak pidana “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” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2016;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Probo Subeno Bin Selamat dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Semua rumusan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) merupakan *wetsdelicten*,<sup>68</sup> yang berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, kecuali tindak pidana dalam Pasal 76 huruf yang merupakan *rechtsdelicten*. Tindak pidana- tersebut bertujuan untuk melindungi pemilik merek terdaftar secara tidak langsung sebagai upaya menanggulangi pemalsuan/peniruan terhadap merek milik orang lain, karena untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan dalam upaya pemalsuan/peniruan merek karena dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan, kemampuan atau keahlian di bidang usaha perdagangan dan pemasaran. Oleh karena itu untuk melakukan pendaftaran merek, pemilik merek wajib memiliki sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan

---

<sup>68</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bima Aksara. halaman.71.

perlindungan atas hak terkait merek dagang. Dimana dengan memiliki sertifikat merek, maka pemilik merek akan terjamin terhadap perlindungan dan penegakan hukum yang memungkinkan pemilik merek untuk melawan tindakan pelanggaran hak kepemilikan merek oleh orang lain yang melakukan pemalsuan/peniruan atas merek tersebut.

Kalau dianalisa Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, sebelum putusan Pengadilan Tinggi Semarang materi muatan yang terdapat di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis telah menimbulkan kriminalisasi terhadap pelaku pemalsuan/peniruan merek yang tidak pula dilengkapi tanda pendaftaran dan sertifikat merek pada merek palsu/tiruan yang digunakannya pada pemalsuan/peniruan terhadap merek orang lain tersebut, dimana perbuatan pelaku pemalsuan/peniruan merek dapat di ancam pidana yang cukup berat dan denda yang sangat tinggi.

Hal demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi pemegang izin hak merek di dalam melakukan perbuatan terhadap pendaftaran merek miliknya, sehingga pemilik merek tidak tenang di dalam melakukan aktivitas perdagangan dan pemasaran karena memiliki kekhawatiran merek miliknya akan dipalsukan dan/atau ditiru oleh pelaku pasar lain pada usaha dagang miliknya. Setelah putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut diharapkan

pemilik merek dapat lebih tenang sehingga dapat bekerja dengan baik untuk menjalankan aktivitas operasionalisasi pada usaha dagang yang menggunakan merek miliknya. Oleh sebab itulah Nathanael bin Gunawan, mengajukan permohonan kasasi kepada Pengadilan Tinggi Semarang terhadap termohon kasasi untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan terhadap pelaku serta guna mendapatkan kepastian dan pengakuan terhadap merek yang dimilikinya.

Harus diakui bahwa pengaturan tentang pendaftaran merek sebagai license dari penguasa atau pejabat tata usaha negara yang berwenang sangat penting, karena hal itu memang diperlukan bagi perlindungan kepentingan hukum pemilik merek yang akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Meskipun dirasakan perumusan delik dan ancaman pidananya tidak rasional dan proporsional sedemikian rupa, oleh karenanya menyebabkan ketidakjelasan kepentingan hukum apa yang dilindungi dengan norma tersebut terhadap pelaku pemalsu/peniruan merek dengan sanksi hukum yang dinilai sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pemalsuan/peniruan merek tersebut.

Pelaku pemalsuan/peniruan merek merupakan pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga pembentuk Undang-Undang Merek dalam hal ini harus benar-benar tegas dan keras dalam menentukan aspek

dan sanksi pidana terhadap diri pelaku. Hukum pidana harus benar-benar digunakan sebagai ultimum remidium bukan premium remidium, lebih efektif dengan penerapan hukum pidana dan bukan hanya terhadap penjatuhan hukum secara administratif saja. Pencantuman sanksi pidana dalam perspektif hukum pidana yang humanistik adalah adalah tidak tepat dan tidak proporsional diberikan kepada pelaku pemalsuan/peniruan merek karena memang telah merugikan pelaku usaha sebagai pemilik merek terhadap bisnis yang dijalankannya dan juga telah menyebabkan keresahan secara luas yang terjadi dimasyarakat dari perbuatan pelaku tersebut. Sehingga wajar apabila penerapan sanksi hukum yang memiliki efek jera sangat layak diberikan kepada pelaku pemalsuan/peniruan merek tersebut.

Seorang pemalsu/peniru merek yang menyimpang dari aturan dan ketentuan undang-undang dikatakan telah melakukan kelalaian atau kesalahan dan ini menjadi salah satu unsur dalam malpraktik pada perbuatan pemalsuan/peniruan merek, yaitu apabila kesalahan atau kelalaian pelaku itu bersifat sengaja (*dolus*) serta menimbulkan akibat yang serius atau fatal pada pemilik merek sebagai penggunanya.

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam

perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma social lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.

Menurut Molengraaf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara- cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.<sup>69</sup>

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang

---

<sup>69</sup> H. OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 357

berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa:

1. Gugatan ganti rugi dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tetapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 UU Merek, ayat 6 dan 7 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar selama pemeriksaan perkara, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan / atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga.

Permohonan kasasi dan memori kasasi wajib dikirimkan oleh panitera kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 7 (tujuh) hari termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga. Selanjutnya kontra memori kasasi wajib disampaikan kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi, panitera Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). MA wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA dan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Panitera MA wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga

paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Selanjutnya juru sita Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan isi putusan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasiditerima.

### **C. Dampak Yuridis Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PT. SMG**

Pada tingkat pertama, permasalahan peniruan merek yang dilakukan oleh terdakwa Probo Subeno Bin Selamat, diputus terbukti secara sah dengan melakukan tindak pidana 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 dalam Putusan No.87/ Pid.Sus/2019/PN.Pti.

Berdasarkan Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti di sebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Merek dengan menyerupai atau meniru tanda/logo yang terdapat tanda/logo merek “Ndang Ndut” Asli lalu ditempel hologram palsu (alternatif kedua dalam dakwaan), berdasarkan kronologis yang penulis baca, terdakwa benar melakukan perbuatan berupa perbuatan mengirimkan dan memperdagangkan kepada saksi Tarmuji Bin Sarno dan Purnomo Bin Sarno, dimana barang tersebut berasal dari gudang milik si terdakwa.

Pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 pidana pokok maksimal selama 5 (lima tahun) lamanya dan denda Rp.2.000.000.000,-(dua milyarrupiah).

Berdasarkan hal perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan tindak pidana pemalsuan Merek. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf mengingat terdakwa tidak tergolong dalam Pasal 44 KUHP yang berisi bahwa “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal mampu bertanggungjawab” dan tidak dapatnya dihapuskan pidana yang diberikan, dalam artian terdakwa jiwanya dalam keadaan normal dan sehat sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ditemukan dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan yang di dalamnya terdapat dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis dari latar belakang si terdakwa keadaan jiwa terdakwa, dampak

dariperbuatan terdakwa dan agama terdakwa. Selain dari pada itu, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga di lakukan oleh terdakwa Probo Subeno Bin Slamet, yaitu:

1. Ad. 1. Unsur Setiap orang

Dalam pasal 1 angka (19) UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa yang termasuk kedalam setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Dalam unsur setiap orang ini adalah orang perseorangan yang merupakan terdakwa Probo Subeno Bin Slamet dan merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dengan demikian unsur telah terpenuhi.

2. Ad. 2. Unsur tanpa hak adalah tanpa atau melebihi kewenangan, atau tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Oleh karena adanya menyerupai atau meniru tanda/logo yang dilakukan oleh si terdakwa dengan membeli garam yang aslinya merek “Abang Gendut” UD. MM. Gemilang yang beralamat di Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pack, selanjutnya garam cetak tersebut

dibawa ke gudang milik terdakwa di Desa Mintomulyo Rt.08 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan dibuka bungkus/kemasannya untuk kemudian dipindah atau dikemas ulang ke dalam bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merek “Ndang Ndut” palsu. Adapun terdakwa memperoleh bungkus/kemasan plastik yang terdapat tanda/logo merek “Ndang Ndut” palsu dan hologram palsu tersebut dengan cara memesan dari tempat sablon. Setelah garam cetak merek “Abang Gendut” dikemas ulang ke dalam kemasan merek “Ndang Ndut” yang palsu kemudian garam tersebut dibeli oleh saksi Tarmuji bin Sarno dan saksi Purnomo bin Sarno dengan tujuan untuk dijual kembali di wilayah Solo. Sesuai dengan keterangan saksi, alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim selama proses penyidikan hingga sampai di ruang persidangan, hakim menjatuhkan suatu hukuman yaitu dengan menjadikan dasar pertimbangan hakim tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Merek.

Kemudian selanjutnya pada Tingkat Kasasi, setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/ 2019/PN Pti. Dan membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN Pti yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Pati, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Setelah membaca dan mempelajari hasil Putusan Pengadilan Negeri Pati maka pada kedua merek milik Penggugat dan Tergugat ada persamaan pada unsur tanda/logo pada gambar merek, lagi pula terdapat persamaan untuk melindungi pada jenis barang yaitu sama-sama merupakan produk garam kemasan sehingga tanda/logo pada gambar merek milik Tergugat “Abang Gendut” yang Terdapat Persamaan Pada keseluruhannya dengan merek Penggugat “NdangNdut” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, dimana Tergugat mengetahui bahwa tanda/logo merek “NdangNdut” sudah beredar di pasaran dan Tergugat pernah memesan atau melakukan pembelian-pembelian produk garam tersebut milik Penggugat dan menggantikan tanda/logo pada gambar dengan merek “Abang Gendut” sehingga terdapat Itikad Tidak Baik dari Tergugat menggunakan merek yang digunakannya tersebut untuk menyesatkan konsumen, tentang asal usul dan kualitas barang, seakan-akan merek milik Tergugat berasal dari atau pengembangan dari merek milik Penggugat.

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 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 atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian yang diderita pihak lain.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa probo subeno dengan dijatuhi pidana dalam pasal 100 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Menetapkan kepada terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

#### **D. Putusan Hakim**

Pada perkara putusan nomor MA Nomor 259/Pid. Sus/2019/PT SMG dengan hakim Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwidarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 26 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 21

Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muzayanah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 1 Agustus 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Probo Subeno Bin Selamat bersalah melakukan tindak pidana “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” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Probo Subeno Bin Selamat dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi

selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **E. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT**

##### **SMG**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek adalah dengan mempertimbangkan Dasar pertimbangan Hakim yang terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan

terdakwa yang didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana. Misalnya pertimbangan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik dari pemegang merek yang asli dalam kasus yang penulis analisis.

Menurut penulis, dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan Merek, Penegak hukum di harapkan mampu memberantas dan mengatasi permasalahan tindak pidana pemalsuan merek khususnya dalam tindakan perbuatan passing off, agar terciptanya suatu keamanan dan kestabilan dalam sistem perekonomian dan juga perdagangan. Maka dari itu hakim harus memberikan hukuman yang maksimal agar dapat memberikan efek jera dan mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat merugikan sistem perekonomian Negara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk tindak pidana peniruan merek terdaftar persamaan pada keseluruhan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk dipakai pada barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku peniruan merek terdaftar tersebut. Adapun bentuknya ialah; Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, Menggunakan merek dagang tanpa izin, Pemalsuan merek.
2. Penyebab tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan adalah dikarenakan suatu produk/barang yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain itu sudah lama dikenal oleh masyarakat (brand image) dan sangat laku penjualannya di pasar perdagangan. Tindakan pelaku yang membonceng popularitas merek terdaftar milik orang lain tersebut dilakukannya secara instan, dan tujuan penggunaannya yang terdapat dalam Merek terdaftar milik orang lain tersebut adalah sebagai upaya pelaku untuk mengelabui pasar dan konsumen, seolah dan seakan

kemiripan yang terdapat pada merek keduanya tidak memiliki perbedaan signifikan pada jenis dan kualitasnya, dengan maksud dan tujuan setidaknya produk pelaku yang menggunakan mereknya tersebut juga laku dipasaran sebagaimana merek asli dari pemiliknya.

3. Analisis terhadap putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PT SMG terkait tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan, hakim memutus perkara sengketa merek antara Nathanael Gunawan selaku pemilik hak atas merek “Ndang Ndut” melawan Probo Subeno Bin Selamat sebagai Terdakwa, selaku pengguna merek “Abang Gendut”. Pelaku dinyatakan memang benar telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum pada peniruan Merek terdaftar milik orang lain yang mempunyai persamaan pada kkeseluruhannya. Hakim menemukan adanya itikad yang tidak baik dari pelaku yang melakukan peniruan merek terdaftar dengan mencoba mengelabui pasar dan konsumen demi keuntungannya sendiri.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah selaku pemangku kekuasaan pembuat undang-undang harus lebih detail lagi terhadap penggunaan narasi dalam muatan materi pada undang-undang yang tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan opini ganda pada penggunaan dan pemaknaan kata-kata yang bisa menjadi alasan dan pembelaan pada pelaku kejahatan merek dengan menyatakan bahwa perbuatan mereka itu sebenarnya tidak menyalahi aturan yang berlaku.

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. Semestinya pada analisis putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PT.SMG, memang sudah benar dan tepat dalam memberikan penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merek terdaftar persamaan pada keseluruhan. Namun seharusnya putusan hakim tersebut kepada Terdakwa tidaklah memuaskan bagi pihak yang dirugikan oleh pelaku peniru merek miliknya tersebut. Hal beralasan, karena penajatuhan sanksi hukum bagi Terdakwa dirasakan cukup dan bahkan sangat ringan, sehingga tidak memiliki efek jera pada pelaku sebagai Terdakwa dipersidangan sengketa merek tersebut. Dan seharusnya majelis hakim 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

- Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Admaja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Emmy Yuhassarie. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Endang Purwaningsih. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, cet. 1. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan sengketa merek menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: \_\_\_\_\_ . 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: \_\_\_\_\_ .
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indirani Wauran-Wicaksono. 2017. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika, Salatiga.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika.
- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Dan Hak Cipta* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ipindo. Ketentuan dan Biaya Pendaftaran Merek. <https://www.ipindo.com>. Diakses: Agustus 2024.

- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bima Aksara. . 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. “*Hukum Persaingan Usaha*”. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Novianti. 2017. “*Perlindungan Merek*”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. NugrahaPranadita.
- Nurus Zaman. 2021. “*Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*”. Surabaya:Scopindo Media Pustaka
- P. A. F. Lamintang. 2007. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”. Bandung: SinarBaru.
- Pandu. “*Pengertian Hak Menurut Para Ahli*”, Jenis, dan Contohnya.
- Peter Mahmud Marzuki,. 2010. “*Penelitian Hukum*”, cetakan 6. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*,. Bandung: Alumni.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law Dalam Era Global & IntegrasiEkonomi)*. Jakarta: Kencana.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas SebelasMaret.
- Soesilo, R. 1991. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet. VII, Bogor: Politeia.
- Sudarto.2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaeman Jajuli. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta:Deepublish.

- Tommy Hendra Purwaka. 2017. *Perlindungan Merek*, Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta.
- W. Prodjodikoro. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: P.T.Eresco.
- Yustitia.. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

- Agung Sujatmiko.(2011). "*Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*". Vol 18 No 2.
- Ahmad Yakub Sukro, (2018), "*Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing off Pada Praktik Persaingan Usaha*", Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1.
- Burham Panawa, (2021), "*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online*", Jurnal Bedah Hukum., Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol.5, No. 2.
- Dandi Pahusa, ( 2015 ) , "*Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*", Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1.
- Direktorat Jenderal Hak and Kekayaan Intelektual, (2005), Buku Panduan : "*Hak Kekayaan Intelektual*". Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan. Intelektual.
- Edy Santoso. (2016). "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara*", Jurnal Rechtsvinding Vol 5, No.1, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Erlina, B. (2013), "*Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*". Dalam Jurnal Pranata Hukum Vol 8, no. 1.
- Fajar Nur Cahya Dwiputra. (2014). "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari - Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Fandi H. Kowel. (2017). "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia*", Jurnal Lex et Societatis Vol V No. 3. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Haryono. (2012) "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*", Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II, No 1. Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang.
- Hariati Kalia. (2013). "*Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.*" Vol. I/Edisi 4.
- I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung & Desak Gede Dwi Arini, (2021), "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing, Jurnal Interpretasi Hukum*", Vol. 2 No. 2.
- Iswi Hariyani. "*Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*". Jurnal Media HKI. Vol5 No 6.
- Jisia Mamahit. (2013). "*Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*", Jurnal Lex Privatum, Vol. I No.3, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Jh. Sinaulan. (2018). "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*", Vol. 4 No. 1.
- Laina Rafianti dan Muhammad Amirollah, (2015), "*Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Dilution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat*", Artikel Ilmiah UNPAD.
- Mastur, (2012), "*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol. 6 No. 1.
- Meli Hertati Gultom. (2018). "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*". Jurnal Warta Edisi : 56.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, (2014), "*Passing off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014*", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.
- Nur Hidayati, (2011), "*Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol. 11 No. 3.
- Nourma Dewi, Tunjung Baskoro. (2019). "*Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional*", Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang.

- Olivia Laksmono dan Christine S. T. Kansil. (2020). "Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Oleh Merek Pumada Dikaitkan Dengan Penerapan Asas Itikad Baik". Jurnal Hukum Adhigama. Volume 3 Nomor 2.
- Satino & dkk. (2018). "Pelindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang *Yupperware* Versus *Tulipware*)". Dalam Jurnal Yuridis. Vol5, no. 1.
- Sri Ahyani. (2012). "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Atas *Action for Passing off* (*Legal Protection of Marks to Action for Passing off*)". Dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol 27 No 2.
- Syahriyah Semaun. (2016). "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa Jurnal Hukum Diktum", Volume 14, Nomor 1.
- Sulastri, dkk. (2018). "Pelindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang *Tupperware* Versus *Tulipware*) Jurnal Yuridis" Vol. 5 No. 1 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Terongo Daya Rahmat Tafonao. (2019). "Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudar Terdaftar Milik Pihak Lain". Tesis. Program Pasca Sarjana UMA Medan.
- Tiara Pratiwi & Mhd Teguh Syuhada Lubis, (2024). "Pelindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online", Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3.
- Rakhmita Desmayanti. (2018). "Tinjauan Umum Pelindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia", Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 6. No. 1 April 2018, Universitas Putera Batam.
- Vika Husnul Khotimah. (2022). "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol 8 No 20.
- Wiratmo Dianggoro. (1997). "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis". Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2.
- Yudhitiya Dyah Sukmadewi. (2017). "Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)" Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1. Magister Hukum Universitas Semarang.

Yurida Zakky Umami. (2016). "Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*", Vol. 9 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018.

Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan pengadilan Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/ MERK/2017/PN Niaga.Sby.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **D. Internet**

Ardhiyasa Suratman. Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya.  
*<https://www.hukumonline.com>. Diakses: Agustus 2024.*

Geofanni Nerissa Arviana. Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek.  
*<https://glints.com> Diakses: 17 Juli 2024.*

*<https://www.gramedia.com>. Diakses: 17 Juli 2024*