

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr Wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No : 2037/Pid.Sus/2015).**

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani., M.AP** serta Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Saiful Bahri. M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum **Bapak Dr. H. Triono Edy .,SH..M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum **Bapak Dr. Alpi Sahari., SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi** **.,SH., M.Hum** selaku Pembimbing I, dan **Bapak Dr. Didik Miroharjo., SH., M.Hum,** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, khususnya kepada, dan lain-lainnya yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada **Ayahanda Buyung Tanjung** dan **Ibunda Eliawati** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada **Abangda Firman Koto**, serta kepada **Adinda Muhammad Ilham Koto, Adinda Muhammad Aldi Koto**, yang telah banyak mendukung saya dalam hari hari saya, dan tak lupa pula ucapan terimakasih yang sebesar besarnya di sampaikan kepada wanita yang setia menemani dan memotifasi ataupun calon pendamping hidup **Adinda Rahimah Azura Syifa** yang telah memberikan bantuan moril hingga selesainya Tesis ini. Demikian juga kepada Saudara-saudara saya yang mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terkhusus hormat dan terimakasih saya ucapkan kepada **bapak Dr. Farid Wajdi.,SH., M.Hum, Bapak Ibrahim Nainggolan.,SH., M.H, Abangda Padian Adi Selamat.,SH., M.H, Abangda Denny Lubis.,SH., M.Hum (Dr can), Abangda Edy Saputra** yang telah membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada saya sehingga terselesaikannya tesis ini. Demikian juga kepada Saudara-saudara saya yang mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada **teman-teman satu stambuk dan atau satu kelas di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** atas semua partisipasi dan kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengecualikan arti pentingnya bentuk dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi,. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya

mendapat balasan dari Allah Subahanahwa Ta'ala dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subahanahwa Ta'ala, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Wr Wb**

**Medan, Maret 2018**  
**Hormat Saya**  
**Peneliti**

**Ismail Koto**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA TANPA IZIN.**

**(Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015)**

**ISMAIL KOTO**

**1620010017**

Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian yang seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus Globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun di bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi tela menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat di pertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek. Berdasarkan latar belakang tersebut di temukanlah perumusan masalah antara lain: Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya dalam hukum positif, bagaimana sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana Perbuatan Penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin, bagaimana kebijakan hukum terhadap perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya di atur di dalam undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek (undang-undang merek 2016) menggantikan undang-undang No. 15 tahun 2001 (undang-undang merek 2001). Kehadiran undang-undang merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Peraturan menteri hukum dan ham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek ini mulai diberlakukan terhitung sejak januari 2017. Sebagai tambahan dan atau pelengkap pemerintah melalui mentri hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan menteri hukum dan HAM (permenkumham). Tindak pidana merek umumnya dilakukan dengan kesengajaan, sehingga dalam diri pelaku, baik orang perorangan maupun pengurus korporasi dalam dirinya melekat suatu kesengajaan untuk melakukan tindak

pidana di bidang merek, konsep pertanggungjawaban pidana di bidang merek dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, tidak dapat dilepaskan dengan predikat ataupun subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang merek. pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang penulis kaji, bahwa harusnya terdakwa dinyatakan melakukan sebuah tindak pidana karena merek yang dimiliki terdakwa Kebijakan hukum pidana (*penal police*) terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian diperhatikannya tahap ini mampu mengimbangi perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana merek dan itikad tidak baik terhadap merek, kebijakan hukum pidana yang di buat legislatif melalui undang-undang yang di terbitkannya mampu mencegah pelaku tindak pidana merek, baik itu pada peningkatan hukuman maupun pada perluasan terhadap tindak pidana merek. Tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Dalam tahap ini kita dapat melihat bahwa penerapan hukum oleh aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana merek haruslah melihat fakta-fakta dilapangan, dengan demikian penegakan hukum terhadap merek dapat menjadi lebih baik. Di berengi dengan hal demikian, kebijakan hukum *non penal* juga sangat menentukan dalam perkembangan hukum merek di indonesia, dengan upaya penyuluhan dan pengawasan yang optimal serta penambahan personil dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana merek merupakan hal yang harus di perhatikan.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Merek yang Sama, Tanpa Izin.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARPERSETUJUANPEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian .....	9
1. Kegunaan/ Manfaat Secara Teoritis .....	9
2. Kegunaan/ Manfaat Secara Praktis .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori .....	10
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
b. Teori Kepastian Hukum .....	28
2. Kerangka Konsep .....	38
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan SifatPenelitian.....	40
2. Sumber Data Penelitian .....	41
3. TeknikPengumpul Data .....	42
4. Alat Pengumpul Data .....	42
5. Prosedur Pengambilan Data .....	43
6. Analisis Data .....	44

### **BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERBUATAN**

#### **PENGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA.**

A. Sejarah perkembangan hukum merek di Indonesia.....	68
B. Bentuk-bentuk dan kategori merek .....	86

C. Sistem pendaftaran merek .....	97
D. Bentuk-bentuk tindak pidana merek .....	102
E. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana merek .....	108
F. Sanksi pidana pada tindak pidana merek .....	112

### **BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN**

#### **PENGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA**

#### **TANPA IZIN. (analisis putusan MA.RI No.**

#### **2037.K/Pidana.sus/2015)**

A. Posisi kasus.....	115
1. Kronologis Kasus .....	115
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	116
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	107
4. Fakta-Fakta Hukum.....	117
5. Pertimbangan Hakim.....	121
6. Putusan Hakim .....	128
B. Analisis Kasus .....	129

### **BAB IV : KEBIJAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA**

#### **PERBUATAN PENGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA**

#### **POKOKNYA.**

A. Kelemahan undang-undang merek yang ada saat ini.....	147
B. Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana merek .....	156
C. Kebijakan Hukum Penal .....	156
D. Kebijakan Hukum Non Penal .....	161
E. Fofmulasi kedepan terhadap undang-undang merek.....	164

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan.....	167
2. Saran.....	169

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas suatu ciptaan, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat pribadi pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pada seluruh umat manusia<sup>1</sup>.

Hak kekayaan intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran, intuisi bahkan biaya, adanya pengorbanan tersebut menjadikan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar orang lain terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah mengesahkan Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang terbentuk melalui persetujuan tentang tarif perdagangan.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman v.

<sup>2</sup>Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia, Halaman 44.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 45.

Pengesahan tersebut didasari kesadaran adanya peluang dan tantangan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah mampu menerobos batasan-batasan negara, berikut perangkat sosial, budaya, ekonomi dan hukumnya.<sup>4</sup> Perjanjian tentang aspek-aspek perdagangan HKI meliputi:

1. Hak Cipta;
2. Hak Merek;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan informasi rahasia;
8. Kontrol praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>5</sup>

Berdasarkan aspek-aspek HKI tersebut, terdapat Hak Merek yang aturan hukumnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan diubah dengan undang-undang No 20 Tahun 2016 menjadi Undang undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek). Hak Merek dalam hal ini merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunkan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam suatu klarifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened Painduri Nasution. 2015. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 3.

<sup>5</sup> Tim Lindsey, dkk (ed). 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, Halaman 3.

persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.<sup>6</sup>

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian yang seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus Globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun di bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat di pertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, penyempurnaan undang-undang merek yaitu undang-undang No 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan undang-undang No 14 Tahun 1997(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan diubah dengan undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek).<sup>7</sup>

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Mudiardjo menjelaskan bahwa, Saat perusahaan tersebut menjual produk barang dan/atau jasa, perusahaan

---

<sup>6</sup> Andrian Sutedi. 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 91.

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman 89-90.

tersebut harus mendaftarkan mereknya berdasarkan kelas barang maupun jasanya.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 20 tahun 2016 pada Pasal 1 (ayat 1) disebutkan pengertian merek adalah tanda yang dapat di tampilan secara Grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek adalah hak khusus yang di berikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain, merek sangatlah penting dalam dunia pemasaran dan periklanan karena publik sangat sering mengaitkan suatu imejt, kualitas, reputasi barang barang dan jaa dengan meek tertentu.

Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secar komersial dan merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dari aset rill perusahaan tersebut. Merek juga berguna bagi para konsumen bahkan membeli suatu produk tertentu di lihat dari mereknya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman utuk dikonsumsi di karenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek dari perusahaan lain, maka para konsumen mungkin merasa tertipu karena membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, merek haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah guna mendukung perkembangan ekonomi nasional dan internasional, mengingat bahwa negara indonesia merupakan negara yang banyak di lirik oleh

---

<sup>8</sup> Anonym, "Apakah Logo Terdaftar Perusahaan Otomatis Menjadi Merek", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Minggu, 5 Maret 2017, Pukul 22.55 wib.

<sup>9</sup> Tim Lindesey. *Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*. Jakarta. Halaman 131-132.

pengusaha pengusaha nasional dan internasional, oleh sebab itu perlindungan yang baik akan merek merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional.

Saat ini, kita melihat banyak merek dagang yang beredar di pasar nasional yang antara satu merek dengan merek lainnya memiliki persamaan, baik itu persamaan pada keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya, dan ini merupakan perbuatan yang jelas merugikan Negara dan pengusaha pemegang hak merek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terkait merek yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena merek merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. merek ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, baik itu Persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak merek atas merek adalah penggunaan tanpa izin. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak merek atas merek yang dipergunakan tersebut.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Pelanggaran merek yang telah di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 2037/Pid.Sus/2015 merupakan pelanggaran merek dalam ketentuan hukum pidana.<sup>10</sup> Pelanggaran merek terdaftar dalam putusan ini pada pokoknya adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual*, Tatanusa, Jakarta, Halaman 177.

pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

Pelanggaran merek terdaftar ini terjadi dengan uraian singkat, dimana terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2005 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan serta di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rizal menjajakan produk pemutih pakaian merek Vinkho ke Pajak/Pasar Pagi Mandala atau Pajak Pekong Medan, saksi melihat produk pemutih pakaian yang hampir sama dengan produk pemutih pakaian merek Vinkho yaitu produk pemutih pakaian merek Vim Kho, bahwa produk pemutih pakaian merek Vinkho telah terdaftar di Kantor merek dengan Sertifikat Nomor : 55559997 Kelas 03 untuk jenis barang pembersih lantai dan pemutih pakaian. saksi Rizal merasa merek Vinkho adalah miliknya dan saksi Rizal tidak pernah memberi ijin kepada pihak lain untuk memproduksi merek serupa dan jenis barang pemutih pakaian, kemudian saksi Rizal mencari informasi dan mendapat informasi bahwa pemasok atau pemilik barang pemutih pakaian merek Vim Kho adalah Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR yang beralamat di Jalan Peringgian (dahulu Jalan Lembaga) No. 86 Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta saksi juga melihat produk pemutih pakaian merek Vim Kho dijual di Swalayan Maju Bersama Glugur di Jalan Yos Sudarso No. 125 Medan. Selanjutnya diketahui bahwa merek Vim Kho milik Terdakwa EDY PURWANTO SIREGAR ditolak untuk jenis barang sediaan-sediaan pemutihan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 335057.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan MA. RI 2037/Pid.Sus/2015

Ketentuan hukum pidana masih sangat berfungsi dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia. Karena tujuan dijatuhinya seseorang pelanggar merek sanksi pidana yaitu agar menimbulkan *deterrence efec* baik terhadap pelaku perbuatan pelanggaran merek terdaftar maupun terhadap masyarakat pada umumnya agar tidak ikut serta atau mencotoh perbuatan pelanggaran merek terdaftar karena adanya sanksi pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam hal ini akan meneliti lebih lanjut dalam tesis yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. 2037/Pid.Sus/2015)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,<sup>12</sup> maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya dalam hukum positif?
2. Bagaimana sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana Perbuatan Penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin.?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya.?

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Halaman 4.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai Perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana Perbuatan Penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap Perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya.

### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan **Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI 2037/Pid.Sus/2015)**.

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Dirjen HAKI dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum, hakim) dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan merek yang sama

pada pokoknya tanpa izin yang dapat menyebabkan kerusakan dalam sistem perdagangan dan persainagan bisnis nasional yang berjalan di indonesia. jika permasalahan tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin ini tidak dapat ditanggulangi oleh para penegak hukum maka dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat khususnya pada tingkatan pebisnis nasional.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI 2037/Pid.Sus/2015)**. Dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diparparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan Muhammad Erwin sebagai berikut. Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan.

- a. Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan, bukan kehendak. Teori hukum adalah pengetahuan tentang apa saja yang diartikan dengan hukum, tidak mengenai bagaimana hukum seharusnya;
- b. Teori hukum adalah ilmu normatif dan bukan merupakan ilmu kealaman;
- c. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak menaruh perhatian pada akibat norma-norma hukum;
- d. Teori hukum adalah formal, suatu teori mengenai cara mengatur isi yang berubah-ubah dengan cara yang khusus;
- e. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif khususnya adalah hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang positif.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, teori dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai landasan bangunan berfikir untuk mengkaji atau membahas sebuah permasalahan yang dimana bangunan berfikir tersebut harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas permasalahan yang akan di kaji.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>13</sup> Muhamad Erwin. 2013. *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 173.

### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Membahas hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Teori pertanggungjawaban pidana dalam kajian ini seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana Merek belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis) oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana dalam tulisan ini.

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau diklafifikasi sebagai “tindak pidana”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka,

beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvatbarrbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana, memang

---

<sup>14</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Halaman 60.

dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur, karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan.<sup>15</sup>

Istilah “perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda “*starbarr feit*”. Untuk menjawab hal tersebut perlu diketahui dahulu apakah artinya “*strabaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana,<sup>17</sup> dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit red*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.<sup>18</sup>

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Halaman 146.

<sup>16</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Op.,Cit*, Halaman 60.

<sup>17</sup> Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, Halaman 39.

<sup>18</sup> *Ibid*, Halaman 38.

pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>20</sup>

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat agar perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap sipembuat:

1. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Halaman 38.

<sup>20</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pramedia Group, Halaman 14.

Menurut Moeljatno dalam tulisan Agus Rusianto, suatu kesalahan hanya adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan perbuatan tadi.<sup>21</sup> Ketercelaan menurut penilaian masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan psichis pembuat.

Martiman Prodjohamidjojo memberikan keterangan tentang kesalahan yaitu, pada waktu melakukan *delic*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Berdasarkan hal tersebut Martiman Prodjohamidjojo memberikan pandangan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terbagi dalam dua hal yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi unsur subjektif.<sup>22</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan “kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Halaman 19.

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, Halaman 31.

perbutannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.<sup>23</sup>

Teori dualistis berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*straffbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*) karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup> Menurut teori dualistis tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya bersangkutan dengan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana, maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana.<sup>25</sup>

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materielle wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.<sup>26</sup>

Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.<sup>27</sup>

Menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang

---

<sup>23</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Halaman 61.

<sup>24</sup> Agus Rusianto. *Op., Cit*, Halaman 16.

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 16.

<sup>26</sup> Syamsul Fatoni., *Op., Cit*, Halaman 40.

<sup>27</sup> *Ibid*, Halaman 40.

tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi,<sup>28</sup> dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (*bathin*) yang tertentu, dan *Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).<sup>31</sup>

Berkaitan dengan unsur kesalahan Mezger memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>32</sup> Pemeparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya.

---

<sup>28</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Halaman 61.

<sup>29</sup> *Ibid*, Halaman 61.

<sup>30</sup> Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Op., Cit*, Halaman 38.

<sup>31</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, Halaman 61.

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 61.

Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.<sup>33</sup>

Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>34</sup>

Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>35</sup>

Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

*Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai "*de normevertreding (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de*

---

<sup>33</sup>Moeljatno. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta: Bina Aksara, Halaman. 172.

<sup>34</sup>Edi Setiadi dan Dian Andriasari.,*Op.,Cit*, Halaman 60.

<sup>35</sup>*Ibid*, Halaman 61.

*handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn*”<sup>36</sup>

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan *Straafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>37</sup> Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

## 2. Pelaku yang mampu bertanggungjawab

Membahas lebih lanjut syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian tentang hal ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah Pasal 44

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 182.

<sup>37</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op.,Cit*, Halaman 61.

KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit".

Namun dalam literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat tentang hal ini. Menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan betin orang yang normal, dan sehat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 KUHP.

Ketentuan hukum positif kita yang mana sesuai dengan yang dikatakan dari segi teori bahwa dia dapat dicela oleh karena sebab mampu berbuat dan bertanggungjawab. Bambang Poernomo dalam hal ini memberikan keterangan kriteria seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai berikut:

- a. Dapat memenuhi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya;
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>38</sup>

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psychis pembuat, kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan yang bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidana juga bersifat psikologis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 45.

<sup>39</sup> Agus Rusianto., *Op., Cit*, Halaman 67.

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatannya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut:

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat, jadi kesimpulannya untuk adanya pemidanaaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>40</sup>

### 3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulditsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*.<sup>41</sup> Membicarakan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana maka pembuat selaku dapat di pertanggungjawabkan harus terlepas dari alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Dimana alasan pemaaf ini bersifat subjektif dan melekat pada diri si pembuat kejahatan, khususnya sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat kejahatan tersebut.

Secara lebih rinci maka alasan pemaaf dapat di bagi dalam beberapa bagian yaitu:

#### a. Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang bunyinya. “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana”. Ketentuan ini sama dengan alasan

<sup>40</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op.Cit*, Halaman 62.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman

peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) yang telah diterangkan di atas, dalam arti pada kedua-duanya dasar peniadaan pidana itu menghapuskan sifat melawan perbuatan hukumnya.<sup>42</sup>

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*)

Perihal pembelaan terpaksa (*nooweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dimana menyebutkan “*Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga*”. Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*).

Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu perbuatan *eigenrichting* diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu dan tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum sendiri atau kepentingan hukum orang lain.<sup>43</sup>

c. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.

Pasal 44 KUHP merumuskan :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Halaman 58.

<sup>43</sup> *Ibid*, Halaman 41.

- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Alasan undang-undang merumuskan mengenai pertanggung jawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab. dengan berpijak pada prinsip itu dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini dirumuskan secara negatif.<sup>44</sup>

4. Tidak ada alasan pembeda.

Alasan pembeda atau *rechtsvaadigingsground* ini menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang berada dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelaku tidak dapat dipidana.<sup>45</sup>

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk dalam alasan pembeda yaitu suatu alasan bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembeda ini terbagi atas sebagai berikut:

- a. Adanya daya paksa (*overmacht*) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Halaman 21.

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo., *Op., Cit*, Halaman 84.

Pengaturan tentang *overmacht* telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP sebagaimana yang berbunyi. “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”. Menurut memorie Van Toelchting dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut.

*Overmacht* itu disebut dalam suatu “*uitwendige oorzaak van onterekenbaarheid*” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu dari perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan sebagai “*elke krach, elce drang, waaran men gen westand kan bieden*” atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekauatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.”<sup>46</sup>

- b. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. “*Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk melaksakanan suatu peraturan perundang-undangan*” hal yang dimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, uakni Pasal 327 Code Penal.

Van Hammel memberikan tanggapan dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai perintah menjalankan undang-undang sebagai berikut:

*De algemene weatheid*, atau “kebeneran umum” yang terkandung di dalam ketentuan pidana di atas itu akan tetap berlaku, walaupun seandainya ia tidak dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karena setiap *lex specialis* itu

---

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang., *Op., Cit*, Halaman 428.

dalam batas-batas yang ditentukan oleh *lex specialis* tersebut akan meniadakan suatu berlakunya larangan hukum atau suatu keharusan hukum (*rechtsgebob*).<sup>47</sup>

Pelaku tindak pidana dibidang merek adalah orang pererongan atau kelompok dan atau badan hukum, Perusahaan atau industri mempunyai kecendrungan untuk menggunakan merek yang sama pada pokoknya merupakan sebuah perbuatan yang dapat dihukum karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek digantikan dengan undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis menyatakan bahwa Subyek hak merek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau membuat izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek dapat terdiri satu orang atau bersama-sama, atau badan hukum.<sup>48</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau subject van een recht yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hokum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari :

- a. Orang perseorangan (*one person*);
- b. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*)
- c. Badan hukum (*legal entity*).

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman 511.

<sup>48</sup> Diakses dari <https://kurnianingsih31207335.wordpress.com/2009/12/27/hak-kekayaan-intelektual-hak-merek/> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 13:00 Wib.

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Subjek hak atas merek yang diatur dalam Undang-undang Merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai subjek hak atas merek adalah orang perorangan atau individu sebagai pelaku usaha yang merek miliknya terdaftar di Ditjen HKI.<sup>49</sup>

Berdasarkan pemaparan dari teori pertanggungjawaban pidana tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori pertanggungjawaban pidana analisis berdasarkan judul penelitian analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan terpidana.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama: *validitas faktual*, kedua: *validitas normatif*, ketiga: *validitas evaluatif*.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah *valid* merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan

---

<sup>49</sup> Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/8529/2/BAB%20II.pdf>. Pada Tanggal 15-Januari-2018. Pada Pukul: 22-00 Wib.

hukum yang jika *valid* adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi.<sup>50</sup>

Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan sebagai berikut. Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu.

Orang juga dapat mengatakan bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan perilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.<sup>51</sup>

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.<sup>52</sup>

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang kevaliditasan hukum sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Halaman 35.

<sup>51</sup> J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 144.

<sup>52</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, Halaman 170.

- a. *a norm exist with binding force*; (norma yang ada harus mempunyai kekuatan mengikat);
- b. *a particular norm concerned is identifiably part of legal order which is efficacious*; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum yang berkhasiat);
- c. *a norm is conditioned by another norm of higher level in the hierarchy of norm*; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki norma);
- d. *a norm which is justified in conformity with the basic norm*; <sup>53</sup>(norma yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).<sup>54</sup>

Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum yang di atasnya (*grundnorm*) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validas sebagai berikut:

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi peraturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana peraturan hukum itu kurang efektif.”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Halaman 171.

<sup>54</sup> Diterjemahkan oleh Penulis

<sup>55</sup> Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, Halaman 35.

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang diharuskan taat kepada hukum karena negara menghendakinya dan individual harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setiap permasalahan akan mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan termegah hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan (*grondnorm*) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat dalam suatu negara, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus “memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat, dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada dalam negara bukan karena “perintah” dan atau “paksaan” semata, melainkan juga pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupakan bagian (cerminan) dari setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat

dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.<sup>56</sup>

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsybologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.<sup>57</sup>

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of space*” (*teritoriall ruimtegebied, grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan “*material sphere*” (*zakengebied*). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”.<sup>58</sup>

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (*coercian*) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di bandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.<sup>59</sup>

Pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi

---

<sup>56</sup> M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, Halaman 41.

<sup>57</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. *Op., Cit*, Halaman 39.

<sup>58</sup> E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, Halaman 28.

<sup>59</sup> Muhamad Erwin. *Op., Cit*, Halaman 172.

hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemamfaat, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negara kepada rakyatnya.

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru.

Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.<sup>60</sup>

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut baik atau tidak, tetapi persolan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk sikap batiniyah seseorang.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang dimana di paparkan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> J.J.H. Bruggink. *Op.,Cit*, Halaman 151

- a. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata hukum (*aquality before the law*);
- b. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara berhak untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.<sup>61</sup>

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut:

- a. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. kaidah hukum tertulis, biasanyadituangkan dalam bentuk undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.<sup>62</sup>

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki anatar undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya memberikan pemaparan teori berlakunya kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut:

---

<sup>61</sup> M. Efran Helmi Juni. *Op., Cit*, Halaman 42.

<sup>62</sup> *Ibid*, Halaman 42.

- a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibat. Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
- b. kaidah hukum, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa;
- c. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;
- d. kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan.<sup>63</sup>

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa" atau hanya sepiantas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak misalnya mengatakan "Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Halaman 42-42.

(*rechtmatig*) atau melawan hukum (*onrechtmatig*), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku.<sup>64</sup>

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang *grundnorm* bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan *grundnorm* pada tata hukum. B *grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.<sup>65</sup>

*Aturan skunder* menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar aturan.

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, *recognition* atau *the rule of recognition*. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum. *the rule of recognition* berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh *the rule of recognition*. Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi *the rule of recognition*, ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan eksistensinya adalah nyata.

---

<sup>64</sup> J.J.H. Brugink. *Op. Cit*, Halaman 143.

<sup>65</sup> Achmad Ali. 2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Halaman 52.

Didalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam *rule of recognition*, dan juga mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu mencakup misalnya, konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, sistem hukum adalah suatu *network* aturan-aturan yang keseluruhannya ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition*. Setiap aturan yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada *the rule of recognition* tadi, bukan hukum dan bukan bagian sistem hukum.<sup>66</sup>

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.<sup>67</sup>

Norma hokum tidak hanya berupa norma umum semata (*general norms*) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus *valid* hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karekturnya sebagai norma.<sup>68</sup>

Keputusan hakim (*vardick*)<sup>69</sup> pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam persindangan peradilan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampai sekarang yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, Halaman 55.

<sup>67</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, Halaman 14.

<sup>68</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op.,Cit*, Halaman.

<sup>69</sup> Anwarsyah Nur. *Op.,Cit*, Halaman 31.

tentang pidananya, tidak hanya tentang *crime* atau *delictum* nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>70</sup>

Berdasarkan pemaparan dari teori kepastian hukum tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji menggunakan pisau analisis teori kepastian hukum, berdasarkan judul penelitian analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan merek yang sama pada pokoknya tanpa izin, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan terpidana.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>71</sup> Penguraian suatu pokok atau bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya.

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan

---

<sup>70</sup>Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 121.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Halaman 72.

data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dalam arti.<sup>72</sup>

2. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toreken baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>73</sup>
3. Merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.<sup>74</sup>
4. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang di sebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek 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.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> WJS. Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, Halaman 10.

<sup>73</sup> S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem, 1996, Halaman 245.

<sup>74</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>75</sup> Lebih lanjut lihat penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya.<sup>76</sup>
6. Tanpa izin adalah perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.<sup>77</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>78</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>79</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Andrian Sutedi. 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 91.

<sup>77</sup> Diakses melalui : <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>, Pada Hari Rabu, 24 januari, 2018, Puku 13.00 Wib.

<sup>78</sup> Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, Halaman 24.

<sup>79</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 57.

<sup>80</sup> Ediwarman, *Op., Cit*, Halaman 30.

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan perbedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.<sup>81</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>82</sup> Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>83</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>81</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 8.

<sup>82</sup> Soerjono Soekamto., *Op.,Cit*, Halaman 6.

<sup>83</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Halaman 43.

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan.<sup>84</sup> Misalnya: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diubah menjadi undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Menteri serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2037/Pid.Sus/2015.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>85</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>86</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>84</sup> Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Publishing, Halaman 295.

<sup>85</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 106.

<sup>86</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 119.

### **3. Teknik Pengumpul Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lain.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen, pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.<sup>87</sup>

### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan kerana data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder.

---

<sup>87</sup> Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 6.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>88</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.<sup>89</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>90</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>91</sup> Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin<sup>92</sup>

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).<sup>93</sup> Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara

---

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit*, Halaman 39.

<sup>89</sup> Abdur Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 122.

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Halaman 103.

<sup>91</sup> Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm 393.

keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.<sup>94</sup> Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.<sup>95</sup>

Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.
- b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konsep kualisasi).
- c. Mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (*kategorisasi*).
- d. Menemukan hubungan antara berbagai kategori yang diuraikan dan dijelaskan, penkelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif teoritis para sarjana.

---

<sup>94</sup>Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Halaman 109-110.

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm 109 dan hlm 122.

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin. (Analisis Putusan MA. RI Nomor: 2037/Pid.Sus/2015)

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERBUATAN  
PENGUNAAN MEREK YANG SAMA PAD POKOKNYA.**

**A. Sejarah Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.**

**1. Sejarah Merek**

Asal usul merek itu sendiri berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk baik itu lewat media massa seperti di surat kabar, majalah, dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televisi, radio dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik.

Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas. Dan ekuitas menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur suatu produk yang ada dipasaran.

Pengaturan hukum merek di Indonesia selalu mengalami perubahan, pada era pemerintahan Hindia Belanda terdapat dalam “ *Reglement Industriële Eigendom*” ( Reglemen Milik perindustrian ) yang di undangkan dengan *Staatsblad* tahun 1912 Nomor 545 ( disingkat Stb.1912/545) yang merupakan duplikat Undang-undang merek Belanda ( Merkenwet )<sup>1</sup>. Reglemen ini, lebih di kenal dengan peraturan Milik Perindustrian tahun 1912. Reglemen ini hanya terdiri dari 27 pasal sehingga banyak hal – hal yang belum jelas pengaturanya, misal belum mengatur tentang merek jasa, pemalsuan merek, ganti rugi dan pemindahannya. Sistem yang di anut adalah “deklaratif” yang memberikan perlindungan bagi pihak yang memakai merek pertama kali. Pada era setelah kemerdekaan, perlindungan merek mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan yang di undangkan pada tanggal 11 Oktober 1961. Menurut Sudargo Gautama, undang-undang nomor 21 tahun 1961 dapat dikatakan merupakan pengoperan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian tahun 1912 yang terdiri dari 24 pasal sehingga mengandung banyak kekurangan.<sup>96</sup> Undang-undang No 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice perancis pada tahun 1957 yang di ubah di Stockholm Tahun 1961 dengan penyesesuaiin kondisi di Indonesia .

---

<sup>96</sup> Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di indonesia berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 1992. Citra Aysitya Bakti, 1996, Halaman 54.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 di undangkan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang berlaku efektif pada 1 April 1993. Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek menggantikan Undang-undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Berkaitan dengan kepentingan reformasi undang-undang merek, Indonesia turut serta meratifikasi perjanjian internasional tentang merek, yaitu *world intellectual property organization* (WIPO).<sup>97</sup>

Pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek di ubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Pada Undang-undang ini menentukan bahwa pengguna Merek pertama di Indonesia dapat mendaftarkan mereknya, Pengaturan merek terbaru di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan Transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara cepat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam persatuan *Agreement on Traderelated Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dan semenjak itu segala sesuatu

---

<sup>97</sup> Ibid, Halaman 54

menganai merek di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>98</sup>

## 2. Pengertian Merek

Pengertian merek yang di atur dalam pasal 15 persetujuan TRIP's di jelaskan yaitu: *“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or 2 services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”*<sup>99</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, merek di artikan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa<sup>100</sup> Dengan demikian pengertian merek menurut Undang-undang memiliki tiga unsur yakni :

1. Tanda, gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, kombinasi unsur tersebut
2. Memiliki daya pembeda

---

<sup>98</sup> Diakses melalui: Htt [http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf), Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

<sup>99</sup> Rahmi Janed, Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Ekklusif), FH Unair, Surabaya, 2006, Halaman 162.

<sup>100</sup> Ibid

3. Di gunakan untuk perdagangan barang dan jasa.

Sedangkan menurut Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, Mereka adalah sebuah tanda (Jawa: siri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain” Pada dasarnya suatu merek harus mempunyai daya pembeda yang fungsinya untuk membedakan produk yang berasal dari produsen lain atau sering di sebut dengan kemampuan membedakan ( *Capable of distinguishing* ).

## **B. Pengaturan Hukum Mengenai Merek.**

### **1. Undang-undang Sebagai Aturan Hukum yang Baku Terhadap Merek.**

#### **a. Tata Cara Pendaftaran Merek**

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Merek ini menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, Permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. Namun demikian, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa

Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin. Hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

#### **b. Penghapusan Merek Terdaftar**

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-Undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya merek terdaftar itu luar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

#### **c. Perlindungan Merek Terkenal**

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenara merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

#### **d. Sanksi Pidana**

Penyempurnaan pada dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis “Setiap orang “ diubah menjadi “barang siapa”. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Disamping itu untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan merek, yaitu terbatas pada barang dan atau jasa yang sejenis, maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas.

#### **2. Undang-undang No 15 tahun 2001.**

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah di ratifikasi di Indonesia, undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No 14 tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan yang baru yaitu undang-undang no 15 tahun 2001, yang bersifat penyempurnaan dan pengaturan baru, yaitu:

1. Proses penyelesaian permohonan
2. Hak prioritas
3. Perlindungan merek dagang merek jasa serta perlindungan indikasi geografis.
4. Komisi Bnding Merek
5. Penyelesaian sengketa merek di peradilan khusus (peradilan Niaga),  
Atau melalui Alternatif penyelesaian sengketa (Arbitrase).

### **3. Undang-undang No 20 tahun 2016.**

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek. Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan perusahaan.

Pembangunan suatu citra Merek bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran dan membuat produk dengan kualitas yang baik secara konsisten agar dapat menghasilkan suatu citra Merek yang kuat dan positif. Ketika citra Merek tersebut terbentuk maka citra yang melekat di masyarakat akan cenderung sulit diubah.

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

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016,

pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016) menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001). Kehadiran UU Merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara UU Merek 2016 dengan UU Merek 2001. Perbedaan pertama terdapat pada penamaan dari Undang-Undang tersebut. Apabila pada UU Merek 2001 hanya disebutkan dengan Undang-Undang tentang Merek, pada UU Merek 2016 disebutkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyebutan Indikasi Geografis pada penamaan UU Merek 2016 bukanlah tanpa sebab. Apabila di dalam UU Merek 2001 Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah, dalam UU Merek 2016 Indikasi Geografis diuraikan lebih jelas dan tertuang di dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Keempat BAB tersebut mengurai hal-hal terkait dengan pihak yang dapat memohon Indikasi Geografis (Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota) dan Produk yang dapat dimohonkan (Sumber daya alam, Barang kerajinan tangan dan hasil industri dari masyarakat ataupun lembaga di kawasan geografis tertentu).

Selain terkait tentang Indikasi Geografis, perlindungan UU Merek 2016 juga mencakup bentuk Merek. Jika sebelumnya dalam UU Merek 2001, Merek yang dilindungi hanyalah Merek Konvensional berupa tanda yang berupa gambar,

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. UU Merek 2016 memperluas bentuk Merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah Merek 3 dimensi, Merek suara dan Merek Hologram.

Upaya pembaruan lainnya yang dibawa di dalam UU Merek 2016 adalah proses pendaftaran Merek yang menjadi lebih singkat. Percepatan tersebut terjadi pada masa pemeriksaan Substantif yang dipersingkat menjadi 150 hari, sebelumnya 9 bulan dan masa pengumuman Merek yang menjadi 2 bulan, sebelumnya 3 bulan. Selain itu, pada UU Merek 2001 proses pendaftaran lebih lama karena pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan substantif Merek dilakukan, sedangkan pada UU Merek 2016, pengumuman dilakukan sebelum pemeriksaan Substantif dilakukan. Sehingga apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap Merek yang akan didaftarkan tersebut maka dapat terdeteksi lebih awal sebelum Merek memasuki proses yang lebih lama lagi.

Dalam UU Merek 2016, Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis. Wewenang tersebut diberikan kepada menteri untuk memfasilitasi masyarakat banyak apabila terjadi pelanggaran Indikasi Geografis. Meskipun demikian, pemilik Merek yang haknya dihapuskan oleh menteri tetap memiliki upaya untuk mempertahankan Hak atas Merek miliknya melalui gugatan ke PTUN.

Poin lain yang difasilitasi oleh UU Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek terkenal. Meskipun di dalam UU tersebut klasifikasi Merek terkenal masih di dalam garis abu-abu, suatu Merek dapat

dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam UU Merek 2016. Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

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

Oleh sebab itu, UU Merek 2016 merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Lahirnya UU tersebut seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang

dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan dan percepatan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengeksplorasi Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.<sup>101</sup>

No.	UU No. 15 Tahun 2001	UU No. 20 Tahun 2016
1.	<p><b>Pasal 6 ayat (1) huruf b</b></p> <p>“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan <b><u>Merek yang sudah terkenal</u></b> milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”.</p>	<p><b>Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c</b></p> <p>“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. <b><i>Merek terkenal</i></b> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. <b><i>Merek terkenal</i></b> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”</p>
2.	<p><b>Pasal 37 ayat (2)</b></p> <p>“Permohonan Perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal,</p>	<p><b>Pasal 83 ayat (2)</b></p> <p>“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Gugatan atas</p>

<sup>101</sup> Diakses melalui: <https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek-2016/>. Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

	<p>apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan <i>Merek terkenal</i> milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)”.</p>	<p>pelanggaran Merek,-red) dapat pula diajukan oleh pemilik <u><i>Merek terkenal</i></u> berdasarkan putusan pengadilan.</p>
3.	<p><b>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b</b></p> <p>“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan <i>Merek terkenal</i> untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang</p>	<p><b>Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b</b></p> <p>“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan <i>Merek terkenal</i> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek</p>

	<p>usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”</p>	<p>tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”</p>
4.		<p><b>Penjelasan Pasal 76 ayat (2)</b>  “Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara</p>

		lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik <b><i>Merek terkenal</i></b> tetapi Mereknya tidak terdaftar”.
5.		<p><b>Penjelasan Pasal 83 ayat (2)</b></p> <p>“Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik <b><i>Merek terkenal</i></b> meskipun belum terdaftar.”</p>

102

#### 4. Aturan Hukum Terkit Merek Selain Undang-undang.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ini mulai diberlakukan terhitung sejak Januari 2017. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39

<sup>102</sup> Diakses melalui: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada Permenkumham ini terdapat point-point penting terkait pendaftaran merek, diantaranya:

1. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan kepada Menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum;
3. Syarat Permohonan:

Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan. Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud, Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri. Sanggahan sebagaimana dimaksud diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal pada masa pengumuman terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari dan setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.

#### 4. Penolakan Permohonan

Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan 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.

Kriteria penentuan Merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat;
2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek;
3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut;
4. jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. jangka waktu penggunaan Merek;

6. intensitas dan promosi Merek,
7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek;
9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa.

Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu meliputi:

1. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
2. Merek terkenal yang sudah terdaftar.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Diakses melalui: <http://weloje.id/news-posts/peraturan-menteri-hukum-dan-ham-no-67-tahun-2016-tentang-pendaftaran-merek/>. Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

**BAB III**

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
PERBUTAN PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA  
TANPA IZIN.**

Indonesia adalah salah satu negara yang turut serta menyetujui perjanjian multilateral dalam kerangka persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tarif and Trade-GATT) di Marakest Maroko tahun 1994. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling lengkap yang pernah di hasilkan oleh putaran GATT dan merupakan hasil perundingan yang di sebut dengan istilah Uruguay Road yang salah satunya memuat persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (Trade Related Aspects of intellectual properti Raighs-TRIPs).

Persetujuan TRIPs memuat Norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia yang merupakan perjanjian internasional di bidang HKI sebagai dasar, di samping persetujuan ini juga mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI sangat ketat . Intellectual property right sebagai terminologi hukum di indonesia di terjemahkan menjadi beberapa istilah Hak Kekayaan Intelektual, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Hak Milik Intelektual, Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>104</sup>

Akan tetapi pasca reformasi perundang-undangan d bidang intellectual property raight tahun 2000, dalam literatur hukum indonesia intellectual property right lebih sering di temukan dan di terjemahkan sebagai Hak kekayan intelektual

---

<sup>104</sup> Kholis Risah, Implementasi Perjanian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia. Tesis: UNDIP, 2001, Halaman 10.

(HaKI) sebagai terjemahan dari istilah Intellectual property right yang di padankan menjadi Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Indonesia berdasarkan keputusan menteri hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 24/M/PAN/1/2000, dapat di singkat dengan HKI atau dengan akronim HaKI. HKI adalah hak eksklusif yang di berikan suatu perturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya.<sup>105</sup>

TRIPs telah menggariskan bahwa bidang HKI meliputi Hak Cipta (copyright) Merek dagang (trademarks), Paten (patent) Desain Produk Industri (industri desaint) indikasi geografis (geographical indication) desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu atau layout desaint (topography of integrated circuits) perlindungan informasi yang di rahasiakan (protection of undisclosed information).

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang di peroleh dari alam. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan

---

<sup>105</sup> ibid

dan teknologi yang di hasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Salah satu diantaranya adalah merek.<sup>106</sup>

Merek sebagai salah satu hak intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, merek dengan brand image-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal dan tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk. Tanpa adanya merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.

Tanpa adanya merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk. Itulah sebabnya merek merupakan salah satu aset terpenting bagi suatu perusahaan.<sup>107</sup> Demikian pentingnya peran merek untuk itu diletakkan suatu perlindungan hukum sebagaimobjek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum, perlindungan hukum terhadap merek di indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif maksudnya bahwa hak atas merek tersebut timbul karena pendaftarannya (first to file).<sup>108</sup>

Merek sebagai modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi, perlindungan produk bukan hanya terbatas pada merek melaikan juga dapat di dafrakan pada disain industri, paten dan merek merupakan aset bisnis dan usaha di mana pemegang hak eksekutifnya dapat mengeksploitasi mereknya sendiri, misalnya memberi lisesnsi

---

<sup>106</sup> Diakses melalui: [Http://www.dncpartent.com/merek.htm](http://www.dncpartent.com/merek.htm) . Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

<sup>107</sup> Sudargo Gautama, Hukum Merek indonesia, (Bandung,Citra Aditya Bakti, 1989, Halaman 23.)

<sup>108</sup> Cita Citrawinda, Perlindungan Merek Etrkenal di indonesia, Bogor, Biro.

kepada pihak lain atau menjual merek tersebut, merek sangat erat dengan bisnis image, goodwill dan reputasi bagi produsen, merek adalah jaminan nilai hasil produksinya khususnya mengenai produknya, sementara bagi pedagang merek merupakan label untuk memudahkan promosi terhadap barang dagangannya dalam meluaskan pasarannya, bagi konsumen merek bagian dari penanda barang atau produk yang ia maksud untuk di beli bagi bidang industri, merek berfungsi untuk meningkatkan dan mensinergikan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak.<sup>109</sup>

Hak eksklusif yang di berikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk menggunakannya, hak itu di dapatkan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, dahulu indonesia menganut sistem deklaratif yaitu hak yang tercipta atau di peroleh karena pemakaian walaupun tidak di daftarkan (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor. 21 tahun 1991 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan), namun kini indonesia menganut sistem konstitutif yaitu hak yang tercipta dan di peroleh karena pendaftaran (Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Sri Herwono SH.,MH, Merek sebagai Aset Usaha, Makalah Ini di sampaikan pada kursus.

<sup>110</sup> Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, Hak Kekayaan intelektual dan budaya hukum, Jakarta PT. Raja Garafindo Persada, 2005, Halaman 87.

## **A. Mekanisme dan Proses Pendaftaran Merek di Indonesia**

### **1. Pendaftaran Merek**

#### **a. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif**

Sistem Deklaratif adalah system pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibanding kan dengan system konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendafatar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen.<sup>111</sup>

#### **b. Pendaftaran Merek dengan sistem Konstitutif**

Merek dengan system konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran Negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hokum oleh Negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah

---

<sup>111</sup> Diakses melalui: <https://sulajadech.wordpress.com/2011/06/13/makalah-tentang-merk/>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

system Konstitutif. Pada system Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.<sup>112</sup> Ini Berarti bahwa dalam Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 menganut sistem Pendaftaran Konstitutif.

### c. **Persyaratan merek yang harus di daftar**

Masyarakat dapat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya langsung atau bisa dengan menggunakan kuasa konsultan HKI kepada Dirjen HKI atau melalui kanwil departemen hukum dan HAM, namun yang harus di ingan mengenai persyaratan untuk memperoleh perlindungan merek berdasarkan undang-undang Nomor. 15 tahun 2001 tentang merek, bahwa merek tidak dapat di dafrakan apabila.<sup>113</sup>

1. Permohonandi ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, Pasal 4
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum ; Pasal 5 Huruf a
3. Tidak memiliki daya pembeda ; Pasal 5 Huruf b.
4. Telah menjadi milik unnum ; Pasal 5 huruf c
5. Merupakan keterangan atau ada kaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

---

<sup>112</sup> Diakses melalui: <https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perindungan-merek-di-indonesia/>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

<sup>113</sup> Sri Hernowo SH.,MH., op cit. Halaman 27

Merek di tolak apabila memiliki hal hal sebagai berikut seperti yang tercantum dalam pasal 6 undang undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu; pasal 6 ayat 1 huruf a
2. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal : pasal 6 ayat 1 huruf b.
3. Memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal ; pasal 6 ayat 1 huruf c

Karena hak atas kepemilikan merek adalah eksklusif di mana pemilik atas mereknya dapat melakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Hak menggunakan mereknya sendiri.
2. Hak mengalihkan kepada pihak lain.
3. Hak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut.
4. Hak untuk memperpanjang perlindungan hukum atas mereknya.
5. Hak untuk menuntut dan atau menggugat baik secara perdata maupun pidana pada pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin.
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan orang lain atas merek.

Cara Mengajukan pendaftaran jika yang mendaftar adalah badan hukum.<sup>114</sup>

1. Mengisi formulir rangkap 4 (empat) dalam bahasa Indonesia dan diketik rapi.
2. Turut melampirkan foto Copy KTP direksi, surat kuasa (jika menggunakan kuasa), surat pernyataan bahwa merek tidak meniru, etiket merek (dua puluh empat lembar) dengan ukuran Min. 2x2 cm dan Max. 9x9 cm.
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang di sahkan oleh notaris tidak perlu di sahkan atau legalisir notaris jika sudah berupa tambahan berita Negara/TBN RI.
4. Photocopy NPWP Perusahaan.

Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.<sup>115</sup> Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik juga tidak dapat didaftar.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan adanya ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Selain itu, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

---

<sup>114</sup> Kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar sesuai dengan pasal 1 ayat 8 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek.

<sup>115</sup> Djumhana, Muhammad dan M Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman 160.

2001 Tentang Merek suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- a. Tidak memiliki daya pembeda;
- b. Telah menjadi milik umum; atau
- c. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitumengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihaklain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal

Menurut Sudargo Gautama, permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila merek tersebut.<sup>116</sup>

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Dengan demikian, dari ketentuan di atas, tidak semua tanda dapat didaftarkan sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu

- a. Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*);
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasanya dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;

---

<sup>116</sup> Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, Halaman 34.

- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
- e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu.

#### **d. Permohonan Pendaftaran Merek**

Permohonan pendaftaran merek ada dua macam yang dapat di tempuh yaitu<sup>117</sup> :

1. Biasa atau umum. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa di lakukan karena merek yang di mohon pendaftarannya belum pernah di daftarkan sama sekali dengan cara seperti yang telah di uraikan di atas bagi pendaftaran merek lokal bagi perorangan maupun badan usaha.
2. Hak Prioritas. Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan Karena merek yang akan didaftarkan di indonesia sudah pernah di daftarkan di negara lain.

Syarat-syaratnya sama seperti pendaftaran biasa namun ada ketentuan waktu sesuai Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2001 bahwa pendaftaran dengan hak

---

<sup>117</sup>. Etiket merek adalah nama atau tulisan merek itu sendiri dan atau berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf d undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek.

prioritas harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (Filling date) pertama kali di Negara asing tersebut dan negara tersebut harus merupakan anggota Paris Convention For The Protection Of Industrial Property atau anggota Establishing The World Trade Organization.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta di atur di dalam PP no 23 tahun 1993 tentang Tata cara Permohonan Pendaftaran Merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>118</sup>

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. Yang

---

<sup>118</sup> Adami Chazawi, Tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Banyumedia, Malang, 2007.

merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota *Persetujuan WTO* atau *World Trade Organization*. Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran besertatanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan.

Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar.

Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu

paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

#### **e. Pemeriksaan Substantif**

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur 21 dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal 22 permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut

dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

**f. Pengumuman Permohonan**

Pengumuman permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang telah ditegaskan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar. Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan/atau menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencakup antara lain papan pengumuman.

Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain mikrofilm, microfiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Tanggal mulai diumumkan permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran merek tersebut, meliputi:

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;<sup>23</sup>
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahan-nya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

**g. Pemeriksaan Administratif**

Dengan diterimanya permohonan pendaftaran merek, Ditjen HKI selaku instansi pelaksana pendaftaran merek mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan secara administratif, yang berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek diatas. Bila permohonan telah lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, maka prosesnya dapat dilanjutkan Namun jika dalam waktu terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan dan pemohon tidak juga melengkapi persyaratannya maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon dan

hal tersebut akan diberitahukan melalui surat oleh Ditjen HKI dengan demikian proses tidak dilanjutkan ke jenjang berikutnya yakni pemeriksaan substantif.

Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek disebut Filling date. Filling date diberikan apabila persyaratan pendaftaran telah dianggap lengkap oleh Ditjen HKI. Tanggal penerimaan itu dilakukan oleh Ditjen HKI dan penetapan filling date diberitahukan kepada pemohon pendaftaran merek, urgensi dari ditetapkannya tanggal penerimaan permohonan tersebut adalah dalam hubungannya dengan proses selanjutnya.<sup>119</sup>

#### **h. Pemeriksaan Substantif**

Pemeriksaan substantif merupakan kelanjutan pemeriksaan setelah selesai tahap pemeriksaan administratif. Dalam pemeriksaan substantif yang diperiksa adalah dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek.<sup>120</sup>

Di tahap inilah merek di ukur berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 mengenai merek yang tidak dapat di daftar, apakah:

1. Pemilik merek beritikad tidak baik
2. Merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan asusila
3. Merek tidak memiliki daya pembeda
4. Merek telah menjadi milik umum

---

<sup>119</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan tata cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widiya, Bandung, 2002, Halaman 31

<sup>120</sup> Ibid.

5. Merek merupakan keterangan dengan barang yang di mohonkan pendaftarannya.

Dan ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang ditolak untuk di daftar karena alasan-alasan berikut:

- a. Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftar lebih dulu atau merek yang sudah terkenal untuk barang/jasa sejenis
- b. Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis merek lain yang sudah didaftar atau merek yang sudah terkenal
- c. Merek menyerupai nama, foto atau badan hukum yang sudah terkenal milik pihak lain
- d. Merek merupakan nama, singkatan, simbol, lambang, bendera, eblem, cap atau stempel resmi suatu lembaga negara milik nasional maupun internasional.

Definisi Indikasi geografis (ID) berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 Tentang merek: “Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut”.

Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek, Ditjen HKI diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk mulai melakukan pemeriksaan tersebut diatas yang harus dapat diselesaikan dalam tempo 9 (sembilan) bulan. Setelah melewati masa pemeriksaan

substantif berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek, selanjutnya akan memperoleh hasil sebagai berikut.<sup>121</sup>

Merek dapat didaftar.

- a. Merek tidak dapat di daftar.
- b. Merek di tolak untuk di daftar

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tidak dapat didaftar atau ditolak untuk didaftar maka akan ada pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya, dan pemohon diberi waktu untuk melakukan upaya hukum berupa mengirimkan surat sanggahan atau keberatan kepada Ditjen HKI dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon menerima surat pemberitahuan diatas. Sebaliknya, jika sebuah merek dianggap dapat didaftar maka merek tersebut akan segera berlanjut ke tahap pengumuman atau disebut juga publikasi.

#### **i. Pengumuman**

Untuk merek yang dinyatakan dapat untuk didaftar maka merek akan diumumkan dalam BRM (Berita Resmi Merek) selama 3 (tiga) bulan pengumuman, cara mengumumkannya terdapat pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagai berikut.

1. Menempatkan pengumuman dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI

---

<sup>121</sup> Diakses melalui: <https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

2. Menempatkan pengumuman pada sarana khusus antara lain papan pengumuman atau sarana lainnya yang memungkinkan agar dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat.

Pengumuman tersebut harus dicantumkan pula hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yakni:<sup>122</sup>

1. Nama dan alamat lengkap pemohon termasuk kuasanya (bila menggunakan kuasa).
2. Kelas dan jenis barang.
3. Tanggal penerimaan (Filling date).
4. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran pertama kali jika pemohon menggunakan hak prioritas .
5. Contoh merek, termasuk keterangan mereknya.

#### **j. Keberatan Dan Sanggahan**

Sebagai reaksi atas merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek, pihak lain yang mereknya sudah didaftar lebih dahulu dan merasa keberatan dengan adanya merek baru yang dapat didaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis dalam waktu (Tiga bulan) selama masa pengumuman tersebut kepada Ditjen HKI dan dalam pengajuan keberatan akan dikirimkan kepada pemohon merek yang dapat didaftar tersebut agar diketahui bahwa ada pihak lain yang merasa keberatan akan pendaftaran mereknya, pemohon merek yang baru dapat mengajukan sanggahan atau alasan-alasannya kepada Ditjen HKI, berhubung merupakan hak maka pihak pemohon dapat untuk tidak mengajukan

---

<sup>122</sup> Op cit Halaman 35

sanggahan yang berarti yang bersangkutan menyerahkan kebijaksanaan agar Ditjen HKI yang mengambil keputusan tersebut.<sup>123</sup>

#### **k. Pemeriksaan Kembali**

Dengan adanya keberatan dan sanggahan seperti diatas tadi Ditjen HKI wajib menyelesaikan dan memprosesnya dengan cara melakukan pemeriksaan kembali dengan mempertimbangkan keberatan dan sanggahan yang telah diterimanya tersebut, pemeriksaan kembali dilakukan dalam waktu paling lama (Dua bulan) terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman.

Apapun hasilnya, kepada kedua pihak akan diberitahukan secara tertulis dan bagi pihak pemohon yang mereknya ditolak atau tidak dapat di daftar dapat mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek. Sebaliknya jika keberatan tidak dapat diterima, maka dengan persetujuan Ditjen HKI permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk di daftar di dalam Daftar Umum Merek.

#### **l. Pemberian Sertifikat Merek**

Penerbitan sertifikat merek dilakukan dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya pengumuman dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Apabila selama pengumuman terdapat keberatan namun ditolak oleh Ditjen HKI, penerbitan sertifikat merek dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal permohonan pendaftaran merek disetujui untuk di daftar dalam Daftar Umum Merek, dengan menerima sertifikat merek menunjukkan bahwa pemilik merek

---

<sup>123</sup> Ibid Halaman 35

menerima hak eksklusif dari negara untuk menggunakan mereknya tersebut atau memberi izin pada pihak lain untuk menggunakannya<sup>124</sup>

### **m. Hak Dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar**

Pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dalam semua kegiatannya yang berkaitan langsung dengan merek yang sudah didaftarkan. Pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditetapkannya Filling date sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ia juga berhak untuk memperpanjang perlindungan tersebut jika masanya sudah habis untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan, permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum masa perlindungan berakhir.<sup>125</sup>

Pemilik merek berhak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya yang disebut Lisensi Merek. Ini adalah hak eksklusif pemilik merek karena dalam pemberian izin tersebut maka pihak yang diberikan izin harus membayarkan royalti kepadanya.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu”.

---

<sup>124</sup> Ibid. Halaman 37

<sup>125</sup> Ibid. Halaman 41

Perjanjian lisensi merek tidak boleh melebihi batas waktu perlindungannya sendiri karena akan merugikan penerima lisensi, sebaliknya perjanjian tersebut disahkan oleh notaris dan dicatikan ke Ditjen HKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Undang-undang menganggap hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movable goods*). Dengan demikian maka hak atas merek juga merupakan barang bergerak yang tidak berwujud.<sup>126</sup>

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur secara limitatif beralihnya hak atas merek dapat terjadinya karena hal hal berikut:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian;
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebab-sebab lain misalnya karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.

Pemilik merek terdaftar berhak untuk menuntut dan atau menggugat pihak lain menggunakan mereknya tanpa seijinnya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan dapat berupa tuntutan untuk ganti rugi dan atau penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diatas diajukan langsung ke Pengadilan Niaga dan

---

<sup>126</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, Halaman 183.

merupakan delikaduan, pemilik merek berhak untuk meminta penetapan sementara Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara sesuai dengan Pasal 85 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek.

Pemilik merek berkewajiban untuk menggunakan mereknya secara terus menerus sejak pertama kali di daftarkan, karena jika tidak maka merek dapat dikenakan penghapusan, apabila pemilik merek pasif tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah didaftar maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu.<sup>127</sup>

1. Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan mereknya.
2. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

#### **n. Penghapusan Merek Terdaftar**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat hal yaitu.<sup>128</sup>

1. Atas Prakarsa Ditjen HKI; Pasal 61 ayat (2).
  - a. Merek terdaftar tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, Kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larang impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran

---

<sup>127</sup> Op Cit, Halaman 53

<sup>128</sup> Diakses melalui: <https://id.scribd.com/doc/307132646/Makalah-Tentang-Merek-Branding>, Pada hari: Rabu, 24 Januari 2018. Pukul 14-30.

barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- b. Merek digunakan untuk jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan; Pasal 61 ayat (1).

3. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan/pembatalan;

- a. Merek yang telah didaftarkan juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (Lima tahun) sejak tanggal pendaftaran merek.
- b. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dan gugatan tersebut dapat diajukan apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama kesusilaan atau ketertiban umum.

4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya. Dalam hal ini, pemilik merek sudah tidak memperpanjang lagi pendaftaran mereknya maka dengan demikian, merek sudah tidak mendapatkan perlindungan lagi

## **2. Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek**

### **a). Peniruan merek dagang**

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well know trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara

pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "Lux" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "Lax". Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut.

#### **b). Praktek pemalsuan merek dagang**

Adalah suatu bentuk, proses atau cara perbuatan pemalsuan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktifitas persaingan usaha tidak sehat. Banyak sekali pemalsuan merek terjadi seperti misall kasus pemalsuanProduk Milk Bath merek the Body Shop di Jakarta yang mana awal mulanya banyak konsumen yang mengeluh mengenai kualitas produk ini yang berbeda dengan yang biasanya dipakai, yang mana setelah di tindaklanjuti terdapat merek yang hampir sama dengan Produk Milk Bath, dan masih banyak lagi kasus kasus pemalsuan yang terjadi.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Adami Chazawi, Tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Banyumedia, Malang, 2007.

### **c). Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik**

Berkeana Dengan Sifat dan Asal Usul Merek Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu. Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakanakan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan made in England padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris. Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut.

Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Bukan hanya itu saja, pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Mengapa timbul praktek yang demikian itu, tentu tidak lain terbit juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.

**d). Bentuk Peralihan Merek**

Merek di dalam kehidupan sehari-hari dapat di alihkan kepada orang lain seperti yang di jelaskan pada pasal 40 undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yaitu :

- a. Pewarisan
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian ; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan  
Dan yang di maksud dengan sebab – sebab yang lain yang di benarkan oleh perundang – undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.
- f.

**e). Bentuk Persamaan Pada Pokoknya**

Pengertian Persamaan pada pokoknya menurut Sedangkan Persamaan pada pokoknya menurut UU merek pasal 6 adalah adanya :

- (1) Persamaan bentuk,
- (2) Persamaan Cara Penempatan,
- (3) Persamaan Cara Penulisan,
- (4) Persamaan Bunyi ucapan

Sedangkan menurut Beverly W. Pattishall,et.al dalam “ Trademarks and Unfair Competition fifth Edition” faktor yang dapat di gunakan sebagai alat ukur

untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yaitu 1). Persamaan Bentuk (*similarity of appearance*), 2). Istilah Asing (*Foreign Terms*), 3) Persamaan Konotasi (*Similarity of Connotation*), 4). Persamaan kata dan tanda gambar (*Word and Picture Marks*), 5) Persamaan Bunyi (*Similarity of Sound*).<sup>130</sup>

**f). Dalam Persamaan Bentuk (*similarity of appearance*),**

Pertimbangan Utama persamaan pada Pokoknya terletak pada “kesan Visual “ secara keseluruhan dari masing-masing bentuk merek. Persamaan Bentuk ini dapat mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing – masing unsurnya. Cukup dapat di katakan Persamaan pada pokoknya bila konsumen mendapat kesan bahwa merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan Visual ini Muncul dengan cara mengeneralisir keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya. Contoh persamaan bentuk dalam membandingkan merek “ QUIRST” dengan merek “ SQUIRT” untuk produk soft Drink, contoh lain adalah merek “ Djenam “ dengan Merek “ Djarum”.

Persamaan bisa juga disimpulkan dari adanya persamaan bunyi (*Similarity of Sound*) pada merek-merek yang dibandingkan, terutama pada merek – merek yang mengandalkan kekuatan bunyi kata. Dalam persamaan bunyi ini pelafalan atau cara pengucapan ( pronunciation) merek yang " benar" bukanlah faktor yang menentukan. Pelafalan atau pengucapan yang tidak benar bisa juga menyebabkan adanya persamaan bunyi merek . Merek HUGGIES dan Merek DOUGIES untuk

---

<sup>130</sup> Diakses melalui: <http://arokhimaghfur.blogspot.co.id/2015/09/pelanggaran-hak-merek.html>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

produk popok bayi kalau dilafalkan akan memiliki persamaan bunyi, meskipun pelafalannya sedikit berbeda.

Persamaan pada pokoknya bisa juga muncul karena antara beberapa merek yang diperbandingkan memiliki persamaan konotasi (*Similarity of Connotation*) yang mengasosiasikan merek tersebut pada suatu hal tertentu. Misalnya antara merek APPLE dengan merek PINEAPPLE. Kedua merek tersebut merupakan produk Komputer, contoh lain misalnya merek PLAYBOY dan PLAYMEN.

Persamaan pada Pokonya juga muncul dengan memperbandingkan merek yang berupa kata dan tanda gambar (*Word and Picture Marks*) dengan merek yang berupa gambar yang merepresentasikan kata tersebut. Dua merek yang di bandingkan itu masing- masing berupa " kata " dan "gambar" misalnya merek dengan kata " Harimau" dan merek bergambar " Harimau".

Persamaan pada pokonya muncul apabila Merek yang di gunakan menggunakan istilah Asing (*Foreign Terms*) memiliki Konotasi yang sama dengan merek yang menggunakan istilah dalam negeri. Dlam hal ini, meskipun terdapat perbedaan bentuk, kata maupun bunyi, namun kedua merek yang diperbandingkan itu memiliki kesamaan arti karena salah satunya berasal dari istilah Asing. Misalnya produk sabun mandi merek GOOD MORNING di perbandingkan dengan merek sabun mandi BUENOS DIAS atau SELAMAT PAGI, yang kesemua istilah dalam merek itu mempunyai merek sama. letak pokok persamaan merek-merek itu adalah pada konotasi atau arti sama dari istilah -istilah yang di gunakan dalam masing - masing merek. dari uraian di atas dapat di simpulkan persamaan pada pokoknya muncul karena adanya persamaan dalam bentuk,

makna, serta bunyi dari merek-merek yang diperbandingkan. Bentuk ini terdiri dari bentuk kata, nama, huruf, angka, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>131</sup>

Menurut doktrin "*Nealy Resembles*" yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (*Neal Resembles*) dengan merek orang lain, yang dapat di dasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Menurut Doktrin ini persamaan pada pokoknya tidak mutlak di tegaskan pada persamaan doktrin semua elemen merek dan tidak di tuntutan keras adanya jalur pemasaran yang sama. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa Pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual Confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Pada Teori Holistic Approach Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya Persamaan merek harus di lihat secara Keseluruhan baik dari Bunyinya artinya atau dari tampilannya sedangkan pada Teori Dominancy menentukan Persamaan antara merek satu dengan lainnya cukup di ambil unsur yang di anggap paling dominan dari merek tersebut.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Diakses melalui: <https://rrrnti.blogspot.co.id/2017/01/makalah-hak-perlindungan-atas-merek.html>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

<sup>132</sup> Diakses melalui: <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

## C. PENEGAKAN HUKUM MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK PADA POKOKNYA DI INDONESIA

### 1. Penegakan Hukum

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

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>133</sup>

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidanan Bagian I, Garfindi, Jakarta, Halaman 69

<sup>134</sup> Bambang Poernomo, Asa-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, jakarta Halaman 91.

Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam Pidana oleh Undang - undang. Sedangkan Untuk Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja atau alfa orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penegakan hukum yang ada pada Undangundang Merek No 15 Tahun 2001 meliputi, Penegakan Hukum Administratif, Hukum Pidana serta Hukum perdata

#### **a. Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>135</sup> Tindak Pidana di Bidang Merek adalah Suatu Perbuatan yang di larang dan di ancam hukuman sebagai kejahatan atau Pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Merek.

Jadi di dalam tindak Pidana di bidang Merek objek hukumnya Berkaitan dengan HAKI khususnya merek. Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas Tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun dalam tindak pidana di kenal dua Unsur yaitu: Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang

---

<sup>135</sup> Diakses melalui: <https://id.scribd.com/doc/307132646/Makalah-Tentang-Merek-Branding>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam Unsur Subjektif adalah :

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

Pasal 308 KUHP.

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

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku,

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

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal maupun tidak terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dimana masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif.<sup>136</sup>

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya, perlindungan hukum yang di berikan kepada merek-merek yang telah terdaftar adalah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan ( pasal 28 UU Merek).

Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Upaya meningkatkan perlindungan hukum yang lebih luas, berbagai macam upaya hukum telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik merek, tidak hanya sekedar tindakan administratif tetapi dapat juga dengan

---

<sup>136</sup> Philipus M Hadjono, 2007, Perlindungan hukum bagi HAKI di Indonesia edisi khusus penerbitan perdapan, Halaman 55.

ancaman tuntutan pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang akan dikemukakan sebagai berikut.<sup>137</sup>

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>138</sup> Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu “ Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” .

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem *first to file* ( hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama )yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok

---

<sup>137</sup> Wiratmo, Dianggoro, Pembaharuan Undang-undang Merek dan dampak bagi dunia Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Halaman 53.

<sup>138</sup> Diakses melalui: <https://wajib1969.files.wordpress.com/2013/10/makalah-hak-merk/>, Pada hari: Rabu, 24 Januari 2018. Pukul 14-30.

barang dan / atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.<sup>139</sup>

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 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 Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu bahwa

- a. Barangsiapa 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).
- b. 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).

---

<sup>139</sup> Diakses melalui: <https://wajib1969.files.wordpress.com/2013/10/makalah-hak-merk>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

- c. 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).<sup>140</sup> Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil dengan Ketentuan Khusus ( Lex Specialis ) Tentang Penyidikan pada Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Sistem Peradilan Pidana yang di gariskan KUHAP adalah sistem Terpadu Aktivitas, pelaksanaan criminal justice system merupakan fungsi gabungan (collection of function) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya.

Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP. Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hal ini pun menjadi pegangan pihak

---

<sup>140</sup> Undang-undang no 15 tahun 2001 tentng merek, bab XIV, pasal 90-93.

luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HAKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi.<sup>141</sup>

### **b. Penegakan Hukum Perdata**

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>142</sup> artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek.

Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2)) Gugatan ganti rugi 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.<sup>143</sup>

Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah Pemakain merek tanpa hak dapat digugat

---

<sup>141</sup> Esti Ariani.,SH.,MH, Dosen FH UNISRI, Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia, Haaman 124

<sup>142</sup> Budi agus Riswandi dan M Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 22.

<sup>143</sup> Laden Marpaung, 1995, Tindak Pidana Terhadap hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 183.

berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan Permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi). Selain tersebut di atas Penyelesaian sengketa dalam Hukum merek dapat di lakukan dengan cara diantaranya yaitu :

### **1. Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar**

Pembatalan merek terdaftar didasarkan pada iktikad tidak baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Ketentuan tentang iktikad tidak baik diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, yang menjadi permasalahan adalah menentukan ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dan pengukurannya.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, serta menyesatkan

konsumen.<sup>144</sup> Penilaian persamaan merek yang diperbandingkan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang memberikan indikator tentang persamaan pada keseluruhannya yaitu merek yang diperbandingkan sama persis dengan merek yang terdaftar dan terdapat persamaan pada pokoknya.

Penilaian persamaan pada pokoknya yaitu dengan melihat kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, sehingga dapat menimbulkan kesan terdapatnya persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan. Pasal 68 Undang – undang No 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga.

yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah mengajukan Permohonan Kepada Direktorat Jenderal. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> H. OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Raigh)*, PT Raja Grafindo Persada jakarta.

<sup>145</sup> Esti Ariani.,SH.,MH, Dosen FH UNISRI, *Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia*, Haaman 124

## **2. Gugatan atas Pelanggaran Merek Terdaftar**

Gugatan atas pelanggaran merek terdaftar adalah gugatan yang didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa izin. Gugatan atas pelanggaran merek terdaftar berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **H. Tata Cara pengajuan Gugatan di Pengadilan Niaga**

Prosedur pengajuan gugatan atas sengketa merek pada Pengadilan Niaga diuraikan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

---

<sup>146</sup> Ibid Halaman 120

- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- h. Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- i. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap

**c. Penegakan Hukum Administratif**

Tindakan Administratif merupakan kewenangan yang di limpahkan pada Kantor merek yang dapat di kenakan pada setiap orang/badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak merak, sesuai dengan kewenangannya Tindakan administratif yang dapat di lakukan oleh kantor Merek antara Lain:<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 61-73.

- a. Melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran Merek.

Pada tahap proses permintaan pendaftaran merek, Peranan Kantor Merek sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Dengan kewenangan yang di milikinya, kantor Merek berhak menolak permintaan pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan substantif yang di tetapkan dalam Undang-undang. Penolakan Permintaan merek dapat di lakukan di kantor merek dengan memperhatikan ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 seratan atau sanggahan atas pendafmerek tersebtıla ada. Ada Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pemeriksaan Subtantif antara laian.

1. Pasal 4 Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik
2. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :
  - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
  - b. tidak memiliki daya pembeda
  - c. telah menjadi milik umum; atau
  - d. 15 Undang –undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 61 - 73
  - e. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu :

- 1) Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
- 4) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 5) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- 6) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan Apabila pada pemeriksaan Substantif salah satu dari beberapa ketentuan tersebut di langgar, maka sudah dapat di jadikan dasar alasan penolakan permintaan pendaftaran merek oleh kantor Merek.

Dalam hal kantor merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat di daftarkan atau harus di tolak, maka Kantor merek menetapkan keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut. Keputusan penolakan di beritahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. Tindakan penegakan hukum melalui penolakan permintaan pendaftaran merek atas alasan bertentangan dengan pasal 6 sangat efektif melindungi pemilik merek yang sudah terdaftar atas perbuatan "counterfeiting" atau "Pembajakan" merek.

Ketelitian Kantor Merek dalam Permintaan pendaftaran merek yang memenuhi persyaratan substantif dan menolak permintaan pendaftaran merek yang mengandung pemalsuan, merupakan tindakan " edukatif", " koreksi", dan " preventif" untuk menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam kehidupan perdagangan nasional, regional dan global. Oleh karena itu, dalam sistem konstitutif Kantor merek sebagai pintu gerbang tegaknya perlindungan merek harus mampu menampilkan kinerja yang baik dalam melindungi pemilik merek dan masyarakat dari perbuatan persaingan curang di Bidang merek.<sup>148</sup>

Penghapusan Pendaftaran Merek dari DUM ( Daftar Umum Merek). Dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 undang - undang memberikan wewenang kepada kantor Merek secara " Ex officio" atau atas prakasa sendiri untuk mengambil tindakan administrasi, yakni melakukan penghapusan pendaftaran merek dari DUM ( Daftar Umum Merek) , tindakan penghapusan pendaftaran merek dapat

---

<sup>148</sup> Dikutip dari Thesis Syarifah Sayamsiyah SH.,Perlindungan Hukum di Bidang Merek dan Upaya terhadap Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek setelah berlakunya Undang-undang No 14 tahun 1997, Universitas Diponegoro, Tahun 2000.

dilakukan Kantor merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan  
Bahwa:

1. Merek tidak dapat di gunakan atau " non use"

Merek yang telah di daftarkan dalam DUM oleh pemilik tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dari perdangan barang dan jasa sejak tanggal terdaftar atau pemakaian terakhir,kecuali ada alasan yang dapat di terima oleh Kantor Merek, alasan yang dapat di terioma oleh kantor Merek dalam hal ini adalah :

- a. Larangan Impor
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara:atau
- c. Larangan serupa lainnya yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Merek di gunakan tidak sesuai dengan yang di daftarkan.

Kantor Merek berdasarkan wewenangnya akan menghapus atau mencoret merek terdaftar dari DUM, apabila merek tersebut di gunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang di mintakan pendaftaranya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang di daftar ( pasal 61 ayat 2b) Undang – undang Merek No 15 tahun 2001.

#### d. Analisis Kasus

Dengan banyaknya kasus – kasus pelanggaran merek yang ada saat ini, semakin menambah peranan Dirjen Haki dan pihak terkait untuk selektif dalam menerima pendaftaran merek, adapun sebagai contoh Kasus yang di angkat penulis dalam hal study putusan adalah kasus merek VIM KHO Vs VIN KHO:

Edy Prwanto Siregar (VIM KHO)	Rizal (VIN KHO)
i. Sebelum mendaftarkan Mereknya di DIRJEN HAKI, Edy Purwanto Siregar telah memproduksi pembersih dan pemutih merek VIM KHO sejak tahun 1988.	1. Sebelum mendaftarkan Mereknya di DIRJEN HAKI, Rizal telah memproduksi pemutih dengan MerekVIN KHO sejak tahun 2001.
ii. Edy Purwanto Siregar mendaftarkan mereknya “ VIM KHO “ pada tanggal 09 Juni 1994 dengan sertifikat No: 335057 dan di perpanjang pada tanggal 05 November 2004 dengan sertifikat No: 000013230 dengan Kelas barang nomor 03 untuk jenis barang pembersih.	2. Rizal mendaftarkan Mereknya pada tahun 2003 pada DIRJEN HAKI dengan No. 55559997 dengan kelas barang No.03 untuk jenis barang Pemutih dan pembersih.
iii. Edi Purwanto Siregar mendaftarkan Merek VIM KHO tersebut dengan jenis barang pemutih, namun di tolak oleh	

<p>DIRJEN HAKI, karena memiliki Persamaan pada pokoknya dengan merek lain.</p> <p>7. Penolakan tersebut berdasarkan sertifikat yang di keluarkan oleh DIRJEN HAKI dengan No.335057.</p> <p>7. Merek VIM KHO yang di daftarkan Edy Purwanto Siregar merupakan kelas barang No.3 dengan Kategori pembersih.</p>	<p>3.</p>
---	-----------

#### a). Pembahasan Kasus

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang di ubah dengan undang-undnag No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogrfis telah di jelaskan mengenai sebab-sebab di tolaknya permohonan pendaftaran merek khususnya terdapat pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang di ubah dengan undang-undnag No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogrfis di Jelaskan bahwa<sup>17</sup> a. Pasal 4 Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. <sup>17</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang di ubah dengan undang-undnag No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geogrfis Yang di sebut dengan Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa

pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut.

Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. Sehingga dapat di ketahui berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Pengandialan Negri Medan No. 4636/Pid.B/2006/PN.Medan. bahwa Permohonan Pendaftaran Merek VIM KHO atas Merek VIN KHO sama sama tidak mengetahui tentang keberadaan kedua merek tersebut.

b. Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum

Bahwa yang Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu dan merek VIM

KHO dan merek VIN KHO tidak mengandung dan bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a)

b. tidak memiliki daya pembeda;

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas antara merek VIM KHO terdapat sedikit perbedaan dengan Merek VIN KHO yang mana perbedaanya terletak pada huruf “N” dan huruf “N”, jika di lihat dari cara penulisan, syimbol, dan pelafalan.

c. telah menjadi milik umum;

Kedua merek yang terdaftar dan yang menjadi objek penelitian penulis saat ini bukan merupakan suatu kata ataupun kalimat milik umum, baik itu VIM KHO maupun VIN KHO. yang secara umum telah diketahui sebagai merek.

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yang artinya Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Sinar Universal adalah merek yang di mohonkan pendafranya atas Kelas Barang/jasa nomor 19.

c. Pasal 6 Undang – undang Nomor 15 tahun 2001

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 6 undang – undang Nomor 15 tahun 2011 tentang merek telah di uraikan dan di jelaskan permohonan pendaftaran merek di tolak karena
- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis Dalam penjelasan atas Undang – undang nomor 15 tahun 2001, Bahwa Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut sehingga melihat kasus VIM KHO dengan VIN KHO jika di analisis menggunakan Pasal 6 ayat 1a adalah : Kata VIN KHO mempunyai Dominan yang dapat di katakan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam Penulisan

maupun dalam pengucapannya, serta kelas barang kedua merek VIM KHO dan VIN KHO sama.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya Dalam Penjelasan pasal ini Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal Suatu pendaftaran merek juga akan di tolak oleh Dirjen Haki apabila melanggar pasal 1c mengenai indikasi geografis. Dari Pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa merek VIM KHO mempunyai Persamaan pada pokoknya dengan merek VIN KHO.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di sebutkan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan di tolak terdapat pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 yaitu.<sup>149</sup> Pasal 4 “ Merek tidak dapat di daftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Pasal 6 ayat (1)Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain,kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

---

<sup>149</sup> Undang-undang Perlindungan HAKI, Cetakan I, Anfaka Perdana, Surabaya, 2011.

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>150</sup>

Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia perdangan dan persaingan pun menjadi sangat ketat banyak sekali para pelaku usaha menghalalkan berbagai cara untuk menjual produknya, akan tetapi cara yang di tempuh dalam memasarkan atau memperkenalkan produknya adalah dengan cara Melawan hukum, berkaitan dengan bentuk pelanggaran hak merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa meliputi cara-cara sebagai berikut.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Undang-undang Perlindungan HAKI, Cetakan I, Anfaka Perdana, Surabaya, 2011.

<sup>151</sup> Adami Chazawi, Tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Banyumedia, Malang, 2007.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERBUATAN PENGUNAAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA.**

#### **A. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.**

##### **1. Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912**

Ketentuan tentang merek yang pertama kali berlaku di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Ketentuan tentang merek dalam Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912 diberlakukan untuk wilayah-wilayah di Indonesia, Suriname, dan Curacao. Penyusunan peraturan merek mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda. Reglement Industriële Eigendom 1912 terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal. Sistem yang dianut dari Reglement Industriële Eigendom 1912 adalah menganut sistem deklaratif.<sup>152</sup>

##### **2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961**

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan hanya terdiri dari 24 (dua puluh empat) pasal. Sistem yang dianut adalah sistem deklaratif. Sistem Deklaratif atau First To Use Principle.<sup>153</sup> terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 sebagai berikut: “Hak Khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-

---

<sup>152</sup> Julius Rizaldi, op cit, Halaman 45

<sup>153</sup> Dalam keputusannya No 677/K/sip/1972 Mahkamah Agung menginterpretasikan prinsip pemakaian pertama di Indonesia, dalam pasal 22 undang-undang no 21 tahun 1961, sebagai pemakaian pertama di Indonesia yang beritikad baik. Lihat Casavera, 15 kasus sengketa Merek di Indonesia, Halaman 60-61.

barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak Khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga Tiga Tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.”<sup>154</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tidak mengatur perlindungan bagi merek jasa. Undang-Undang No.21 Tahun 1961 hanya mengatur mengenai merek dagang/merek atas barang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya Lampiran Undang-Undang No.21 Tahun 1961 yang hanya menguraikan mengenai Daftar Kelas Barang namun tidak menguraikan mengenai Daftar Kelas Jasa.

Konsep perlindungan merek terkenal tidak diatur sama sekali oleh undang-undang ini dan pada saat berlakunya undang-undang ini, Praktik pelanggaran terhadap merek terkenal sudah sering terjadi. Pengaturan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 21 tahun1961 menjadi suatu ganjalan bagi para pemilik merek yang dirugikan untuk menegakkan haknya dari praktik pendaftaran merek serupa oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>155</sup> Oleh karena tidak terdapat ketentuan-ketentuan pasal mengenai perlindungan bagi pemilik merek terkenal maka tidak terdapat pula ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik mereka terkenal.

Pengertian itikad tidak baik tidak diberikan secara tegas didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961. Penjelasan Umum Undang-Undang No.21 Tahun

---

<sup>154</sup> Indonesia, Undnag-undnag No 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, pasal 2 ayat (1).

<sup>155</sup> Julius Rizaldi, op cit Halaman 46.

1961 hanya menyatakan bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan apabila tujuan penggunaan merek dilandasi itikad tidak baik. “..... Dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan itikad tidak baik.”<sup>156</sup>

### 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992

Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Secara umum, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek banyak berorientasi kepada Konvensi Paris Tanggal 14 Juli 1967, revisi Stockholm tahun 1967 dan banyak persamaannya dengan Model Law Tahun 1966 yang diintroduksi oleh United International Bureau For The Protection Of Intellectual Property Right (BIRPI) bekerja sama dengan United Nation Conference Of Trade And Development (UNCTAD) dalam upaya mewujudkan terbinanya sistem merek yang seragam serta standar hukum merek yang sama di semua negara di bidang merek. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jauh lebih luas dan sempurna dibandingkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1961 yaitu didasarkan pada pendaftaran merek yang merupakan dasar timbulnya hak atas merek (sistem konstitutif).<sup>157</sup> Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> Undang-undang No 21 tahun 1961. Penjelasan umum

<sup>157</sup> Julius Rizaldi op cit Halaman 47.

<sup>158</sup> Indonesia, Undang-undnag No 19 Tahun 1992, tentang merek, LN No 81 tahun 1992, TLN no 3490, Penjelasan Umum.

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari Undang-Undang yang lama, yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi obyek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau dengan pemakaian judul Merek dalam Undang-Undang ini, maka lingkup Merek mencakup baik untuk merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud. Sebagai merek, telah pula tertampung didalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti merek Kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti “Certification marks”, “associates marks”. Dan lain-lainnya.
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak mata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif selain itu dalam sistem yang baru di introduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.
- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Tahun 1883, maka Undang-Undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.
- e. Undang-Undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.
- f. Undang-Undang ini mengatur juga sanksi pidana baik untuk tindakan pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

#### **4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997**

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Merek merevisi Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek dengan uraian sebagai berikut:

##### **1).Penyempurnaan**

###### **b. Tata Cara Pendaftaran Merek**

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Merek ini menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, Permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. Namun demikian, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

### **b). Penghapusan Merek Terdaftar**

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-Undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya merek terdaftar itu luar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

### **c). Perlindungan Merek Terkenal**

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenara merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

### **d). Sanksi Pidana**

Penyempurnaan pada dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis “Setiap orang “ diubah menjadi “barang siapa”. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Disamping itu untuk konsistensi dengan lingkup

perlindungan merek,yaitu terbatas pada barang dan atau jasa yang sejenis,maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas.

#### **5. Undang-undang No 15 tahun 2001.**

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah di ratifikasi di Indonesia, undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No 14 tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan yang baru yaitu undang-undang no 15 tahun 2001, yang bersifat penyempurnaan dan pengaturan baru, yaitu:

6. Proses penyelesaian permohonan
7. Hak prioritas
8. Perlindungan merek dagang merek jasa serta perlindungan indikasi geografis.
9. Komisi Bnding Merek
10. Penyelesaian sengketa merek di pengadilan khusus (peradilan Niaga),  
Atau melalui Alternatif penyelesaian sengketa (Arbitrase).

#### **6. Undang-undang No 20 tahun 2016.**

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan Tbk, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek. Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan perusahaan.

Pembangunan suatu citra Merek bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran dan membuat produk dengan kualitas yang baik secara konsisten agar dapat menghasilkan suatu citra Merek yang kuat dan positif. Ketika citra Merek tersebut terbentuk maka citra yang melekat di masyarakat akan cenderung sulit diubah.

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

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016) menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001). Kehadiran UU Merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara UU Merek 2016 dengan UU Merek 2001. Perbedaan pertama terdapat pada penamaan dari

Undang-Undang tersebut. Apabila pada UU Merek 2001 hanya disebutkan dengan Undang-Undang tentang Merek, pada UU Merek 2016 disebutkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyebutan Indikasi Geografis pada penamaan UU Merek 2016 bukanlah tanpa sebab. Apabila di dalam UU Merek 2001 Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah, dalam UU Merek 2016 Indikasi Geografis diuraikan lebih jelas dan tertuang di dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Keempat BAB tersebut mengurai hal-hal terkait dengan pihak yang dapat memohon Indikasi Geografis (Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota) dan Produk yang dapat dimohonkan (Sumber daya alam, Barang kerajinan tangan dan hasil industri dari masyarakat ataupun lembaga di kawasan geografis tertentu).

Selain terkait tentang Indikasi Geografis, perlindungan UU Merek 2016 juga mencakup bentuk Merek. Jika sebelumnya dalam UU Merek 2001, Merek yang dilindungi hanyalah Merek Konvensional berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. UU Merek 2016 memperluas bentuk Merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah Merek 3 dimensi, Merek suara dan Merek Hologram.

Upaya pembaruan lainnya yang dibawa di dalam UU Merek 2016 adalah proses pendaftaran Merek yang menjadi lebih singkat. Percepatan tersebut terjadi pada masa pemeriksaan Substantif yang dipersingkat menjadi 150 hari,

sebelumnya 9 bulan dan masa pengumuman Merek yang menjadi 2 bulan, sebelumnya 3 bulan. Selain itu, pada UU Merek 2001 proses pendaftaran lebih lama karena pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan substantif Merek dilakukan, sedangkan pada UU Merek 2016, pengumuman dilakukan sebelum pemeriksaan Substantif dilakukan. Sehingga apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap Merek yang akan didaftarkan tersebut maka dapat terdeteksi lebih awal sebelum Merek memasuki proses yang lebih lama lagi.

Dalam UU Merek 2016, Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis. Wewenang tersebut diberikan kepada menteri untuk memfasilitasi masyarakat banyak apabila terjadi pelanggaran Indikasi Geografis. Meskipun demikian, pemilik Merek yang haknya dihapuskan oleh menteri tetap memiliki upaya untuk mempertahankan Hak atas Merek miliknya melalui gugatan ke PTUN.

Poin lain yang difasilitasi oleh UU Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek terkenal. Meskipun di dalam UU tersebut klasifikasi Merek terkenal masih di dalam garis abu-abu, suatu Merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam UU Merek 2016. Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka

undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

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

Oleh sebab itu, UU Merek 2016 merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Lahirnya UU tersebut seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan dan percepatan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengeksplorasi Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Diakses melalui: <https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek-2016/>. Pada hari jumat tanggal 23 januari 2018, pukul 20-00 WIB.

## **B. Kebijakan Hukum Merek Dalam Menyikapi Perkembangan Merek di Indonesia.**

### **1. Pembaharuan Substansial Perlindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis Menurut Undang-undnag No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

#### **a. Perluasan Defenisi Merek.**

Berdasarkan pasal 1 undang undang No 15 Tahun 2001 Tentang merek, menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Penjealsan unsur-unsurnya sebagai berikut. Sedangkan terdapat perluasan defenisi merek dalam ketentuan undnag-undang yang baru, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 undang-undnag No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan “Merek adalah tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, dalambentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua tau lebih dari unsur tersebut utuk membedakan barang dan atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa’.

Selanjutnya dalam pasal dua undnag undnag No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa lingkupundnag-undnag ini meliputi merek dan indikasi geografis yang meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi,

suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

### **C. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat di daftar dan di tolak.**

#### **1. Ketentuan lama pada saat berlakunya undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek.**

Berdasarkan pasal 5 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek, sebuah merek tidak dapat di daftar apabila merek yang di mohonkan tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: Bertentangan dengan peraturan perundang-undnang yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tanda tanda yang tidak memiliki daya pembeda tanda yang menjadi milik umum merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

Dengan demikian merek tidak dapat di daftar berdasarkan unsur sebagai berikut:<sup>160</sup>

- a. Bertentangan dengan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku, moralitas agama, keusilaan, atau ketertiban umum

Tanda tanda yang bertentangan dengan pertauran perundnga-undnagan yang berlaku tidak dapat di terima sebagai merek, karenanya tidak dapat di daftar hanya tanda tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundnag-undnagan yang berlaku yang dapat di teriam sebagai merek, selanjutnya dapat di daftar. Demikian pula di larang memakai tanda tanda yang menurut pandangan masyarakat tertentu

---

<sup>160</sup> Usman, Rachmadi. (2003). Hukum hak dan Kekayaan intelektual, perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia. Bandung: PT Alumni, P.329.

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham dikalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Misalnya penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasulnya.

- b. Tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda.
- c. Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus dapat dipergunakan secara bebas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda-tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya

Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya

pembeda. Misalnya, merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Menurut ketentuan yang berlaku, Pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang ditolak pendaftarannya antara lain :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut yang bersangkutan.

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Dalam menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang

dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Untuk menentukan apakah suatu merek ini merupakan merek terkenal, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan Pendaftaran merek juga harus ditolak oleh direktorat

Jenderal HaKI, apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek yaitu:

- a. Mempunyai daya pembeda
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure tersebut
- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum, atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- d. Terdaftar tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal
- e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu

## 2) Ketentuan Baru Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Terdapat perubahan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek tidak dapat didaftar jika :

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

Penambahan kalimat “bertentangan dengan ideologi negara”, dimana ideologi negara yaitu Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara, agung antara lain

1. “Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”
3. “Persatuan Indonesia
4. “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pernusyawaratan/Perwakilan”
5. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kelima sila tersebut untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:
  - a. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan umum;
  - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
  - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya Pada dasarnya ketentuan ini merupakan perubahan dari kalimat “merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”, dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c) Memuat. Unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama vaerietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Yang dimaksud dengan “memuat unsur yang dapat menyesatkan” misalnya Merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek “netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengbarang.
- d) Membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfakat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; Yang dimaksud dengan “memuat keterangan” yang tida sesuai dengan kualitas, khasiat , atau khasiat dari barang dan /atau jasa yang diproduksi”adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan serbiu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain Merek “rumah makan” untuk restoran, merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun “lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, “lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran.

Sedangkan ketentuan mengenai merek yang ditolak didaftarkan terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdafta
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut :
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkata nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan peraturan menteri.

Penjelasan terhadap merek terkenal yaitu penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Selanjutnya, kriteria merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : “Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

Akan tetapi, menurut penulis masih terdapat subjektivitas yang tinggi dengan pengertian dan yurisprudensi tersebut. Apalagi menurut penjelasan dalam ketentuan perundang-undangan yang baru, dimana Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Seharusnya terdapat lembaga resmi negara yang dapat mensurvei secara resmi keterkenalan suatu merek. Lembaga resmi diperlukan untuk pembuktian secara objektif, bukan hanya alasan subjektif.

#### **D. Penyederhanaan Jangka Waktu Proses Pendaftaran.**

Jangka waktu proses pendaftaran merek dari yang sebelumnya 14 bulan 10 hari menjadi paling lama 9 bulan 15 hari, sehingga dengan ini dapat lebih efisien karena memangkas waktu dengan cukup signifikan, namun perlu tetap memberikan pelayanan yang akuntabel dan akurat serta lebih baik kepada pemohon para pendaftar merek. Perubahan ini dapat mendorong pengembangan perekonomian masyarakat dan iklim investasi yang lebih kondusif.

Beberapa hal yang menjadi perkembangan dalam aturan hukum dan atau undang-undang merek ialah:

## 1. Ketentuan mengenai merek generik

Pengertian dari istilah merek generik ialah tanda yang telah menjadi generik atau telah masuk ke dalam penggunaan yang umum dalam perdagangan, maka seyogyanya harus di tolak pendaftarannya, dan juga dikatakan bahwa sebuah kata yang eksklusif, dalam merek adalah penting, seperti uraian berikut: For sign wich have become generic or have come into general use in the trade, to be refused the word eksklusifelybimportand.<sup>161</sup>

Pengertian tersebut harus di bedakan deri istilah descriptive maerk, yaitu bila suatu pihak mengadopsi nama atau tanda yang kata dalam bahasa yang bisa secara umum digunakan dan cenderung menggambarkan barang yang di jual.<sup>162</sup>

Pasal 22 Undng-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geogografis menyebutkan bahwa “terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama genetik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek denagn menggunakan nama generik dimaksud dengan menggunakan penambahan kata lain sebagai unsur pembeda”.

Dengan demikian, terkait dengana penggunaan merek yang sudah terdaftardan kemudian menjadi sangat dikenalatau sangat umum/generik, sehingga dapat saja bagi stiap orang mengajukan permohonan dengan merek generik tersebut dengan penambahan padanan kata, dengan catatan ada unsur pembeda.

---

<sup>161</sup> Morcom, Christoper, Et. Al. (1999), the modren law of trade mark, london: Butterworths, p 43.

<sup>162</sup> Erinaldi.2012 Pemberian hak merek generik dan merek deskriptif dalam pendaftaran merek, Tesis fakultas hukum program studi pascasarjana universitas indonesia.

## **2. Penarikan sertifikat merek yang tidak di ambil pemiliknya.**

Pasal 25 ayat 3 Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, “dalam hal sertifikat merek yang telah di terbitkan tidak di ambil oleh pemilik merek dan atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal pemberian sertifikat merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembalidan dihapuskan monopoli suatu merek akan tetapi harus melakukan aktifitas dalam perdagangan barang\jasa dengan kata lain memakai merek yang telah didaftarkan, maka terhadap merek-merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu,maka akan dilakukan penghapusan merek terdaftar tersebut,seanjutnya,terdapat ketentuan bahwa dalam hal sertifikat merek yang telah di terbitkan tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu (satu sampai tiga tahun) maka merek tersebut dapat dianggap di tarik kembali dan merek tersebut dihapuskan.

## **3. Perpanjangan merek terdaftar berupa logo.**

Pada dasarnya terkait dengan proses perpanjangan perlindungan merek terdaftar, dalam traktat internasional di bidang merek (trademark law treaty) terdapat ketentuan untuk tidak dilakukannya pemeriksaan substantif dalam proses perpanjangan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang baru ini, kesus terhadap merek terdaftar berupa logo atau lamang perusahaan atau badan hukum perpanjangan dapat berlaku secara otomatis setelah melakukan pembayaran.

#### **4. Tenaga ahli pemeriksa merek diluar pemeriksa**

Dalam rangka mempercepat penyelesaian proses permohonan pendaftaran merek maka menurut naskah akademik RUU merek maka perlu juga untuk menetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksaan fungsional, hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah permohonan dan jumlah tenaga pemeriksa merek.

#### **5. Perbaikan atau atau koreksi yang dilakukan para permohonan merek.**

Ketentuan perbaikan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dalam bagian ketujuh mengenai perbaikan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001, Permohonan Merek yang sudah diajukan tidak dapat dilakukan perubahan atau koreksi, kecuali permohonan merek sudah terdaftar. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, perbaikan atau koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek.

#### **6. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek.**

Pasal 40 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai perubahan nama dan atau alamat pemilik merek, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, ketentuan mengenai perubahan nama/alamat/pengalihan hak baru dapat dilakukan setelah permohonan merek sudah terdaftar. Sedangkan, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi geografis, perubahan nama dan /atau alamat dapat dilakukan

pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan trademark law treaty yang telah diratifikasi yaitu perubahan nama/alamat/pengalihan hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan merek.

#### **7. Ketentuan biaya dan denda perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.**

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar dalam pasal 35 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan merek diubah menjadi 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan merek berakhir. Akan tetapi, perpanjangan merek juga masih terdapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan merek, dengan syarat bahwa pemohon harus dikenakan pembayaran denda.

#### **8. Perlindungan indikasi geografis.**

Ketentuan mengenai Indikasi geografis terdapat pada Bab VIII Indikasi geografis, ketentuan umum pasal 53 Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi geografis. Pendaftaran Indikasi geografis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi geografis dapat dilakukan dari dalam maupun dari luar negeri. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara kesatuan

republik indonesia wajib diajukan melalui kuasanya diindonesia. Permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara asalnya. Sementara permohonan Indikasi geografis dari dalam negeri dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.<sup>163</sup> .

### **9. Penggunaan media elektronik atau non elektronik**

Ketentuan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis mengenai penggunaan media elektronik dan atau non elektronik.

### **10. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis.**

Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis diatur dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **11. Penghapusan dan pendaftaran merek terdaftar.**

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan antara lain:

#### **a. Atas Prakarsa Pemilik Merek**

Ketentuan pasal 72 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada menteri. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Dalam hal merek masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat

---

<sup>163</sup> Panitia Khusus RUU Tentang Merek. 2016. Laporan Singkat Panitia Khusus (PANSUS) RUU Tentang Merek Rapat, ke 51.

dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi. Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk menyampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

#### **b. Atas Prakarsa Materi**

Ketentuan pasal 72 ayat (6) sampai (9) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis menyatakan penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri, yang dapat dilakukan jika:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan indikasi geografis
2. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
3. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun

Penghapusan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi dari komisi banding merek. Komisi banding merek memberikan rekomendasi berdasarkan permintaan menteri sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

#### **c. Atas Prakarsa Pihak Ketiga**

Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi mengatakan bahwa

Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat

1. tidak berlaku dalam hal adanya;
2. larangan impor;
3. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
4. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat

Dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan merek kolektif terdaftar. Selanjutnya, mengenai ketentuan bahwa penghapusan merek tersebut apabila tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, dalam praktik merek, alasan untuk menghapus suatu pendaftaran merek atas dasar non use pembuktiannya sulit.

Oleh karena itu, diperlukan institusi resmi yang dapat memutuskan apabila merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Lembaga resmi diperlukan untuk pembuktian secara objektif, bukan hanya alasan subjektif.

#### **a. Pembatalan Merek Terdaftar**

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang Berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Selanjutnya, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi. Paninetra pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

## 12. Ketentuan Penyelesaian Sengketa

Gugatan atas pelanggaran merek pasal 83 dan pasal 84 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan, serta gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasanya sejenis berupa:

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

Selanjutnya, ketentuan Pasal 84 menyatakan

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

Terkait dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur dalam pasal 93 yang menyebutkan : “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Selain penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dimungkinkan adanya upaya alternatif di luar pengadilan.

Artinya para pihak yang bersengketa juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang dilakuka di luar pengadilan, dimana mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Prosedur tersebut dapat berupa mediasi, negoisasi, konsiliasi, dam cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, ketentuan perdatam mengenai gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang atas merek terkenal, dalam Pasal 83 ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menyatakan “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar”.

Dengan demikian, pada bagiam penyelesaian sengketa, Bagian Gugatan atas pelanggaran Merek ditambah dengan ketentuan bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

### 13. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis menyebutkan:

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00-, (dua miliar rupiah)
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihaklain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00-, (dua miliar perempuan)
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00-, (lima miliar rupiah)

#### Pasal 101

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan 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.2.000.000.000.00-, (dua miliar rupiah).

- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan 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.2.000.000.000.00-, (dua miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa 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 Rp.200.000.000.00-, (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 103

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

Menurut Naskah Akademik RUU Merek sekaligus pendapat penulis tesis, dengan menjamurnya pemalsuan-pemalsuan merek, maka Undang-Undang tentang Merek harus memberikan kepastian hukum, sehingga pemalsuan harus dapat diatasi, hal ini untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian bangsa. Terkait dengan penergakan hukum pengakomodasikan ketentuan tindak pidana

merek yang mengancam kesehatan dan atau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup patut diapresiasi.

Dengan semakin maraknya pelanggaran atau penyalahgunaan hak atas merek yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup agar pelanggaran jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek seyogyanya memang harus diperberat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta
- Agus Riswandi, Budi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan intelektual dan budaya hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimli dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2006, . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Erwin, Muhamad , 2013. *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fatoni, Syamsul, 2016. *Pembaharuan Sistem Pidana Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang
- Fajar N.D, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Ibrahim, Jhoni, 2006 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- J.Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Jened, Rahmi Painduri Nasution, 2015. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kadir Muhammad, Abdur, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lindsey, dkk (ed), Tim 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni
- Moeljatno. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- OK Saidin, H., 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Raigh)*, PT Raja Grafindo Persada jakarta
- Poernomo, Bambang , 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Prasetyo, Teguh 2010. *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- .Poerwadarminta, WJS, 2017 *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Redaksi Tatanusa, Tim, *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Hak Kekayaan Intelektual*, Tatanusa, Jakarta
- Rusianto, Agus , 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta
- Sianturi, S.R, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Setia, Edi di dan Andriasari, Dian 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Visi Yustisia, Tim, 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undagan**

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No 29 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### C. Internet

Diakses melalui: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

Diakses melalui: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30..

Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/8529/2/BAB%20II.pdf>. Pada Tanggal 15-Januari-2018. Pada Pukul: 22-00 Wib.

Diakses melalui: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

Diakses melalui: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>, Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30.

Diakses melalui: <http://weloje.id/news-posts/peraturan-menteri-hukum-dan-ham-no-67-tahun-2016-tentang-pendaftaran-merek/>. Pada hari: Rabu, 24 januari 2018. Pukul 14-30