

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :  
YULIYANTO, S.H.  
NIM 21120068**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : YULIYANTO, S.H.**

**MIH : 21120068**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS

Nama Mahasiswa : YULIYANTO, S.H.

NIM : 21120068

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari ..., tanggal ... Januari 2023.

### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I

**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

**.Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.**



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Nama Mahasiswa : YULIYANTO, S.H.

NIM : 21120068

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari ..., tanggal ... Januari 2023.

### Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.

**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum**

Anggota Penguji,

**Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.**

Anggota Penguji,

**Dr. M. Tohari, S.H., M.H.**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YULIYANTO, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 28 Juni 1985

NIM : 21120068

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



YULIYANTO, S.H.

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**Yuliyanto, S.H. NIM. 21120068**

Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (*distinctiveness*) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek; Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek; Masyarakat tidak mepedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek; Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek. Solusinya adalah harus menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek; Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek; Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala; Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF MARKS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS Yuliyanto, S.H. NIM. 21120068**

*Brands have a role in a product other than to introduce the products of a company because the mark functions as a distinctiveness of goods and/or services that have criteria in a class of similar goods and/or services produced by a different company. The purpose of this study is to analyze the legal protection of marks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Analyzing the obstacles faced in the legal protection of brands based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research method uses sociological juridical. This type of research uses descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with Head of Unit I Sub Directorate 1 of the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police. And secondary data obtained from literature studies. The data were analyzed qualitatively using the theory of legal protection and the theory of legal certainty. Based on the results of the research that Legal Protection for Marks Based on Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications is legal protection that must be given and applied to exclusive rights as property rights. The law must be able to guarantee full protection to owners of registered trademark rights from violations of trademark rights that interfere with every activity of the registered trademark owner. The legal protection is in the form of repressive protection. Repressive legal protection is carried out in the event of trademark infringement through civil lawsuits and or criminal charges. The obstacles are the lack of socialization of the Trademark Law; It is not enough to develop a common understanding of attitudes and actions among law enforcement officials in dealing with trademark violations; The public no longer cares that the goods they buy are products of trademark infringement; There is a sense of reluctance in prosecuting trademark violations. The solution is to organize seminars and training on trademark registration; Guidance by law enforcement officials who are authorized to traders or business actors by giving a warning if someone who imitates or falsifies a mark makes a mistake; Regular socialization regarding Intellectual Property Rights, especially regarding brands; Educational counseling about brands to business actors.*

**Keywords: Legal Protection, Brand**

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.

3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian tesis ini.

Ungaran, Januari 2023



**YULIYANTO, S.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kebaruan Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Konseptual.....	15
1. Merek .....	15
2. Fungsi Merek .....	16
3. Jenis Merek dan Bentuk Merek.....	18
4. Penyelesaian Sengketa Merek.....	26

5. Perlindungan Hukum .....	31
B. Landasan Teoritis.....	33
1. Teori Perlindungan Hukum.....	33
2. Teori Kepastian Hukum .....	36
C. Originalitas Penelitian.....	40
D. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Subjek Penelitian .....	47
F. Teknik Pengambilan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian .....	50
B. Pembahasan.....	73
1. Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ..	73
2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis .....	93

3. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	111
C. Nilai-nilai Kebaruan.....	117
D. Keterbatasan Penelitian.....	125
BAB V PENUTUP.....	126
A. Simpulan .....	126
B. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar: 3.1 Teknik Analisis Data.....	48
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era perdagangan dunia, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. Selain itu, apabila produsen barang tersebut ingin agar merek yang diciptakannya terhindar dari pihak lain yang berperilaku curang terhadap merek dagangannya, maka merek tersebut harus didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan bisnis yang terus tumbuh dan berkembang. Di era globalisasi, merek mempunyai peranan sangat penting bagi para pengusaha dalam dunia bisnis karena dengan adanya merek yang memberi tanda pada barang dan jasa yang diperdagangkan maka masyarakat akan mengenal produk yang dibelinya atau jasa yang dipergunakan.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.<sup>1</sup> Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya

Pengertian merek di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

---

<sup>1</sup> Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.

tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan kata lain merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa bersangkutan dengan produsennya, sehingga menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dari barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>3</sup>

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.<sup>4</sup> Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merek dapat berakhir dan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>3</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). hal. 28.

<sup>4</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.

bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Strategi bisnis tidak lagi memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standar yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu merek barang atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Merek dengan nama yang menarik, mudah dikenal dan diingat tentunya sangat diminati oleh para produsen agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen.

Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi

perlindungan hukum.<sup>5</sup> Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.

Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (*distinctiveness*) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180

<sup>6</sup> Damian, Eddy, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. (Bandung: Alumni. 2003), hal. 131

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh dugaan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan/atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.

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 sudah 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.<sup>7</sup> 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

---

<sup>7</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal.359

tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.

## **B. Kebaruan Penelitian**

“Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. “Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya memberi definisi Merek secara umum, namun juga sekaligus membagi Merek menjadi Merek dagang dan Merek jasa.

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. ”Tidak hanya mengatur mengenai definisi tentang Merek dan kategori dari Merek yang berupa Merek dagang dan Merek jasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga membahas mengenai hak atas Merek, yang mana dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai hak eksklusif yang“ diberikan kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain.

Merek memiliki fungsi yang lebih dari sekedar pengenalan. Merek berfungsi untuk menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sehingga “hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.<sup>8</sup> Selain itu, Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasa, yang tidak hanya berguna bagi produsen pemilik Merek namun juga sebagai bentuk perlindungan dan jaminan mutu kepada konsumen.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sisi konsumen, Merek bahkan diperlukan untuk memilih produk yang akan dibeli.<sup>10</sup> Terkadang, Merek juga dapat menimbulkan kesan atau image tertentu bagi seorang konsumen. Merek juga dapat berfungsi sebagai sarana promosi serta reklame bagi pengusaha yang memperdagangkan suatu produk. Merek juga mencerminkan goodwill atau reputasi bagi konsumen, dimana Merek tersebut adalah simbol yang memperlihatkan seberapa luas pasar dari produsen atau pengusaha pemilik Merek. Para pengusaha di negara industri justru berpendapat Merek merupakan bagian dari strategi bisnis.<sup>11</sup> Selain itu, Merek secara luas juga berpengaruh terhadap rangsangan pertumbuhan industri dan perdagangan

---

<sup>8</sup> Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta Bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, hlm.114.

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah serta R.M. Suryodiningrat dalam Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.103.

<sup>10</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.2 (1997), hlm.34.

<sup>11</sup> Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.23

yang sehat serta menguntungkan semua pihak. Merek juga memegang peranan yang penting dalam ekonomi Indonesia terutama perkembangan usaha.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar legitimasi tentang Merek yang baru diundangkan pada 27 Oktober 2016 dan mencabut keberlakuan dari undang-undang yang mengatur tentang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdapat beberapa perbedaan yang fundamental dalam pengaturan tentang Merek antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Substansi Pengaturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

No	UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Hanya berhubungan dengan Merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas Merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan Merek 3 dimensi, Merek suara, dan Merek hologram
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Penerbit Binacipta BPHN, Jakarta, 1982, hlm.142

		mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik Merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.
4	Gugatan oleh Merek Terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan
5	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi Merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Pemohon indikasi geografis yaitu: 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. 2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota. Produk yang dapat dimohonkan: 1. Sumber daya alam 2. Barang kerajinan tangan 3. Hasil industri

Secara substansial, terobosan ketentuan yang paling dominan adalah adanya pengaturan mengenai Merek Terkenal yang lebih luas ruang lingkupnya dan ketat terutama dari segi perlindungannya dibandingkan dalam undang-undang lama. Pengaturan dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat 2, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang keseluruhan

mengatur mengenai penolakan pendaftaran Merek Terkenal meski tidak didaftarkan.<sup>13</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

---

<sup>13</sup> KlikLegal, Merek Terkenal, Perbandingan UU Merek Lama dan Baru, diakses dari <https://kliklegal.com/Merek-terkenal-perbandingan-uu-Merek-lama-dan-baru/>

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Peneliti**

Dalam pemahaman teoritis, penelitian ini dapat dipergunakan oleh peneliti sebagai kajian teoritis tentang disiplin ilmu dan pemahaman konsep yang telah dipahami sebelumnya.

#### **b. Institusi**

Dalam pemahaman teoritis, penelitian ini dapat dipergunakan oleh institusi sebagai langkah progresif untuk terus mengembangkan kajian keilmuan yang berlangsung dalam keseharian. Pengembangan ilmu yang ada dalam keseharian institusi pendidikan, sejalan dengan hakikat tridharma perguruan tinggi. Kondisi pendalaman dan atau pembaharuan konsep, menjadi suatu pandangan yang fundamental. Karena dengan konsep yang diperdalam dan diperbaharui, maka suatu teori akan menemukan kesempurnaan teoritis dalam paham sosial masyarakatnya.

#### **c. Pelaku Usaha**

Dalam pemahaman teoritis, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai suatu bahan kajian bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha yang dalam hal ini adalah subjek sosiologis, tentunya perlu untuk memahami konsep yang berkaitan dengan merek.

## **2. Manfaat Praktis**

### a. Peneliti

Dalam paham praktis, penelitian ini dapat menjadi suatu model praktis implementatif. Artinya penelitian ini menjadi sarana laboratorium teoritis dan praktis, tentang disiplin ilmu yang telah didapatkan sebelumnya.

### b. Institusi

Dalam pemahaman praktis, maka penelitian ini adalah kajian penting yang dapat dipergunakan oleh institusi untuk memperjelas konsep yang ada. Sehingga institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanaman atau doktrinasi konsep, melainkan juga sebagai sarana pendalaman dan atau pembaharuan.

### c. Pelaku usaha

Penelitian ini dapat dipergunakan oleh peneliti sebagai sarana kajian, yang penting untuk menjaga stabilitas, legalitas, dan progresifitas usaha. Karena merek adalah daya jual yang dipakai oleh para pengusaha, sehingga jika merek bermasalah akan berdampak pada keseluruhan usaha.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, serta upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Konseptual**

##### **1. Merek**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama. Definisi merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah “tanda atau serangkaian tanda menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing”. Secara yuridis definisi serupa juga tertera di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan : “bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Selain beberapa batasan yuridis yang sudah di jelaskan diatas, ada juga beberapa sarjana yang memberikan pendapatnya tentang merek.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mirfa, E., Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 2016, hal. 65-77.

Menurut Mollengraaf, merek yaitu dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh lain.

Menurut Prof. Tim Lindsey dkk dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual”:  
“Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu preoduk atau perusahaan di pasaran.

Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular” Pengertian merek diatas menunjukkan bahwa merek bukan hanya berfungsi sebagai lambang atau simbol dari sebuah produk, melainkan lebih daripada itu, dimana merek tersebut merupakan satu kesatuan dari sebuah prkoduk dan tidak dapat dipisahkan. Merek memudahkan konsumen untuk mengingat suatu produk dan dapat membedakan produk sejenis dengan produk pesaing.<sup>15</sup>

## **2. Fungsi Merek**

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang

---

<sup>15</sup> Putra, F. N. D. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Journal Mimbar Keadilan*: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. 2014, hal. 240.

dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.

Dirjen HKI mengemukakan mengenai fungsi merek dari adanya pemakaian merek adalah sebagai berikut :

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek ada tiga yaitu:<sup>16</sup>

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

---

<sup>16</sup> Fahrizal Rahman Hasibuan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Pemalsuan Merek (Studi Kasus Tentang Merek Cressida dan Damor)", (*Undergraduate thesis*, Universitas Sumatera Utara, 2019).  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20928/150200238.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tiga merek tersebut, menyebabkan perlindungan merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyoginya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain

### **3. Jenis Merek dan Bentuk Merek**

#### **a. Jenis Merek**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dibagi dalam 3 ( tiga ) kelompok, yaitu : Pasal 1 Angka (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pasal 1 Angka (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>17</sup>

Undang-Undang Merek merumuskan pengertian merek kolektif pada Pasal 1 Ayat (4) sebagai berikut yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau

---

<sup>17</sup> Nafri, M, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 2(1), 2018, hal. 52-67.

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

b. Bentuk Merek

Bentuk Merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang atau jasa. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena itu adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- 1) Merek lukisan
- 2) Merek kata
- 3) Merek bentuk
- 4) Merek bunyi-bunyian
- 5) Merek judul

c. Pendaftaran Merek

Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha pasti menghasilkan suatu produk dagang maupun jasa. Produk dagang maupun jasa tersebut pastinya memiliki sebuah nama yang disebut merek. Suatu merek yang terdapat pada sebuah produk harus didaftarkan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara. Tujuan didaftarkannya merek tersebut, agar orang lain tidak memakai nama merek yang telah didaftarkan untuk produknya tanpa seizin dari pemilik merek yang telah terdaftar. Merek tanpa suatu

sertifikat , maka merek tersebut tidak dapat dilindungi. Mengenai siapa saja yang dapat dapat mengajukan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek, yaitu:

- 1) Orang
- 2) Badan Hukum
- 3) Beberapa orang atau badan hukum

Terdapat dua sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia yaitu:

- 1) Stelsel Deklaratif

Bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan semacam dugaan, sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* bahwa pihak yang terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan. Stelsel deklaratif dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Bukannya pendaftar pertama yang 15 mendapatkan perlindungan hukum tetapi pemakai pertama atau dikenal dengan istilah *first to use*.<sup>18</sup>

- 2) Konstitutif

Bahwa yang melakukan pendaftaran merek pertama kalinya yang merupakan pemilik hak atas merek tersebut atau dikenal juga dengan sistem *first to file*. Jadi pendaftaran yang menciptakan merek tersebut. Sistem inilah yang saat ini digunakan di Indonesia.

Tikad baik (*good faith*) adalah hal yang sangat penting yang akan

---

<sup>18</sup> Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 1(2). 2019

dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut prinsip *first to file system*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dengan beritikad baik saja yang akan mendapat perlindungan hukum.

Bentuk itikad baik adalah pendaftar merek dengan niat untuk meniru, menjiplak, atau mendompleng keterkenalan suatu merek terkenal demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan konsumen kebingungan, kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Apabila kemudian merek terdaftar telah ditemukannya adanya persamaan dengan merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.<sup>19</sup>

Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa “(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

---

<sup>19</sup> Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa “(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. “

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Pemohon dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dibatalkan mereknya sebagaimana diatur dalam undang-undang merek.

Didaftarkannya suatu merek secara yuridis pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu

dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama.<sup>20</sup>

Secara umum, setiap orang yang ingin menggunakan sebuah merek atau mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan merek milik orang tersebut, dapat melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara individu maupun melalui bantuan badan hukum. Badan hukum yang dimaksud disini adalah Konsultan HKI. Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa dibidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jendral dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jendral.

Persyaratan-persyaratan yang dapat dilakukan pendaftaran sebagai merek menurut Undang-Undang Merek 2016 adalah

---

<sup>20</sup> ARYAN, E. I. (2009). Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana). *Wacana Hukum*, 8(1).

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut, yaitu bahwasannya merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti : merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik Umum.

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur seperti diatas namun apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, maka permintaan pendaftarannya akan ditolak oleh Kantor Merek. Permohonan ditolak jika merek

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar<sup>21</sup>

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, maka berdasarkan aturan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (2)).

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dapat dianggap wajar, karena merugikan pemilik merek secara materiil dan imateriil.<sup>22</sup> Kerugian materiil

---

<sup>21</sup> Dilia, P. S., & Budi, S, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kosmetik Terkenal Dari Pemalsuan Merek Oleh Pihak Lain (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNDIP). 2017

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 93

yang diderita pemilik merek dapat berupa kerugian finansial karena pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan dari penjualan barang dan/atau jasa milik pemilik merek yang dilanggar haknya. Namun kerugian imateriil yang diderita pemilik merek cenderung lebih besar karena dapat merusak citra baik merek yang telah dibangun sejak lama, di mana kualitas dari barang dan/atau jasa produksi pemilik merek yang sah tentu saja berbeda dengan produksi pihak pengguna merek tanpa hak tersebut.

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

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi.
- b. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana.
- c. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Merek**

Ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Pelanggaran dibidang merek

dimungkinkan akan terus terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan dan berorientasi keuntungan, sehingga membuka potensi aktifitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, maupun administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika proses penyelesaian sengketa. Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dalam hal ini, litigasi digunakan sebagaisalah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek yang sesuai dengan Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan terhadap

---

<sup>23</sup> Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 1(2).

perkara pelanggaran merek dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa :

- a. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau;
  - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan pengadilan.
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>24</sup>

Bunyi Pasal 83 ayat (1), dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

---

<sup>24</sup> Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pemalsuan Merek Fashion. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 175-179. 2021

Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 84 menyatakan bahwa 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.<sup>25</sup>

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan persoalan merek, bahwa tidak ada banding

---

<sup>25</sup> Krisnamurti, H, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58-68. 2021

kepada Pengadilan Tinggi tetapi langsung dari Pengadilan ke Mahkamah Agung.

Undang-Undang Merek, hanya diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi tidak diatur mengenai tata cara pembuktian dalam proses peradilan perkara sengketa merek. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum diatur mengenai Pengadilan Niaga. Hal ini dapat ditemukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan persidangan perkara HKI adalah sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa. Proses peradilan perdata sendiri masih mengacu kepada HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) peninggalan kolonial sebagai dasar hukum beracaranya. Oleh sebab itu, maka pembuktian dalam perkara sengketa merek sama dengan pembuktian acara perdata biasa.

Keputusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung kasasi. Hal ini dapat lebih mempermudah dan mempercepat keputusan yang sangat diperlukan bagi dunia bisnis pada umumnya.<sup>26</sup>

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Merek terdapat dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, di mana tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan (Pasal 95 Undang-Undang Merek). Dalam hukum pidana, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila

---

<sup>26</sup> Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015) hal. 149

diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan cara membuat pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pengaduan adalah suatu pernyataan tegas baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dari seseorang yang berhak (pengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian Republik Indonesia) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.<sup>27</sup>

## 5. Perlindungan Hukum

Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>28</sup>

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002), h.al 201

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 205

lain untuk menggunakannya.<sup>29</sup> Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Pelindungan merek diberikan selama 10 tahun kepada merek terdaftar terhitung mulai dari tanggal Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan persyaratan minimum. Tanggal tersebut disebut dengan istilah tanggal penerimaan. Pelindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia bisnis sering terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Dengan adanya pelindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan pelindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan pelindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan pelindungan terhadap pemilik merek sebagai pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

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

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

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup>

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

---

<sup>30</sup> Satijipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>31</sup> Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum maka produk indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam langkah preventif ini, baik pemerintah maupun masyarakat agar bias menginventarisasi produk potensi indikasi geografis di daerah masing-masing. Hal merupakan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap indikasi geografis karena produk tersebut merupakan produk domestik yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang tinggi, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa.

---

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), hal. 118

<sup>32</sup> Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991), hal. 55.

<sup>33</sup> Philipus M Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hal. 19.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis. Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam perlindungan represif ini yakni gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, yaitu bahwa pemilik Merek terdaftar dan indikasi geografis mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek dan indikasi geografis tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum, karena teori ini menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek perlindungan serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>34</sup> Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum, memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingan-kepentingannya yang diberikan oleh hukum kepadanya.<sup>35</sup> Oleh karena itu teori perlindungan hukum ini bila dikaitkan dengan perlindungan bagi pemilik merek terkenal mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari pemilik merek terkenal dari pelanggar hak merek atau pelaku usaha lain yang menggunakan merek dari pemilik merek yang asli.

---

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 263

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka.

Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

---

<sup>36</sup> E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, (Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1959), hal. .26.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

---

<sup>37</sup> Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hal. 59

- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis menggunakan teori kepastian hukum, karena teori ini memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan

kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan<sup>38</sup> dan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>39</sup>.

### C. Originalitas Penelitian

1. Syahriyah Semaun. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2016. Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu UU No 15 Tahun 2001, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan merek. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakkan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-

---

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hal. 95

<sup>39</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012), hal. 12

hak perseorangan atau badan hukum. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum.

2. Enny Mirfa. 2016. Fakultas Hukum Universitas Samudra. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etiked tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek

No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor.

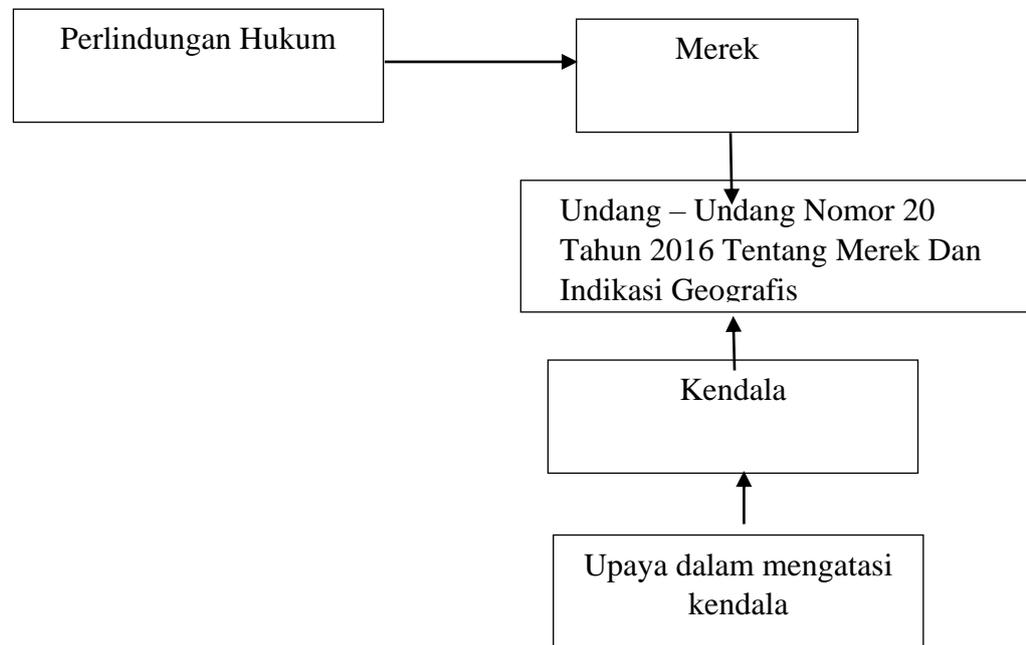
3. Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. Fakultas Hukum Untag Surabaya. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. Produsen menggunakan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan terjadinya pelanggaran merek. Di Indonesia telah disahkan Undang-undang tentang Merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran

merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, adalah tentang perlindungan merek. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa merek adalah harga datang paling mahal yang berperan penting bagi seorang pengusaha. Sebagai suatu harga dagang yang mahal dan penting bagi pengusaha, maka merek harus dilindungi penggunaannya. Perlindungan penggunaan merek secara bebas oleh pihak luar tanpa izin pengusaha, tentunya merupakan upaya untuk menjaga hak asasi manusia dalam aspek ekonomi. Karena penggunaan merek secara bebas oleh pihak luar tanpa izin dari pemilik, sangat berpotensi besar untuk merugikan pemilik asli.

Kerugian yang terjadi, merupakan implikasi atas banyaknya penyalahgunaan dan pemalsuan produk berbasis merek. Permasalahan ini tentu membutuhkan penanganan yang khusus, karena memiliki relevansi yang dekat dengan hak asasi manusia (HAM). Atas merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dilihat dari analisisnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>40</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>41</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dalam wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

---

<sup>40</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, cet ke 19, 2014)

<sup>41</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya Bayumedia. 2005)

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber.

### 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi.

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun yang terdiri dari bahan hukum primer adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

**E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini tentunya adalah mereka yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Secara spesifik maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng
2. Pelaku usaha yang memiliki izin merek di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

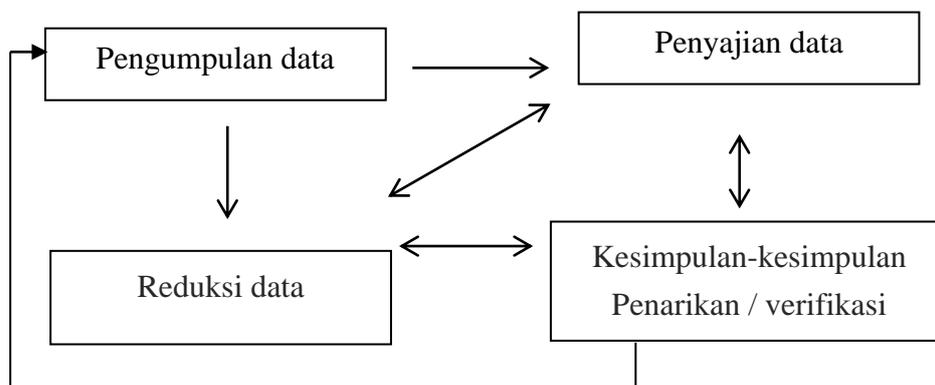
**F. Teknik Pengambilan Data**

1. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.
2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

**G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif” seperti yang dikutip oleh Ibrahim:<sup>42</sup>



**Gambar: 3.1 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

<sup>42</sup> Miles dan Huberman, Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia, 1992

menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

### 3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, table, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

### 4. Kesimpulan,

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancaranya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **Kasus Posisi:**

Dugaan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan/atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diduga dilakukan oleh Sdr. ALI MAHMUDI Bin SURATMIN yang beralamat di Desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak, alamat sesuai KTP , Desa Mrisen RT 4 Rw 2 Kec. Wonosalam Kec. Demak dan DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON bin JUNAEDI yang beralamat Puri Anjasmoro, Blok E 3 Nomor 1. Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/117/X/2022/ Ditrekrimsus, tanggal 5 Oktober 2022 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

1. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. PURNOMO ADITYO SURYOMURCITO, S.H. tertanggal 5 Oktober 2022 berupa:

- a. 1 (satu) bendel Surat Kuasa dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) tertanggal 19 Mei 2011;
- b. 1 (satu) bendel FC Sertifikat Merek IDM000235273 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha tertanggal 3 Februari 2010, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028;
- c. 1 (satu) buah Nota penjualan dari Toko “BERKAH OLI/PELUMAS” yang beralamat di Kampung Industri No. 0211 Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- d. 1 (satu) dus Oli Yamalube yang diduga hasil pelanggaran Merek;
- e. 3 (tiga) botol Oli Yamalube Asli sebagai pembanding.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 5 Oktober 2022;

2. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. ALI MAHMUDI Bin SURATMIN, tertanggal 5 Oktober 2022 berupa:

- a. 153 (seratus lima puluh tiga) pcs oli merek Yamalube Matic diduga hasil pelanggaran merek;
- b. 104 (seratus empat) pcs pcs oli merek Yamalube Silver diduga hasil pelanggaran merek;

- c. 97 (Sembilan puluh tujuh) pcs oli merek Yamalube Sport diduga hasil pelanggaran merek;
- d. 219 (dua ratus Sembilan belas) pcs oli merek Yamalube Gear 100 diduga hasil pelanggaran merek;
- e. 1 (satu) bendel buku stok barang;
- f. 1 (satu) bendel nota penjualan;
- g. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type A12 warna hitam;
- h. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV nopol: H-1862-EN.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 5 Oktober 2022;

- 3. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. SYAMSURI Bin SAMIAN (alm), tertanggal 10 Oktober 2022 berupa:

1 (satu) Mobil box Mitsubishi L300 warna hitam silver dengan plat NomorA 8187 PD, nomor rangka MHML0PU39CK085680 yang berisi 10 drem kosong kapasitas 200 liter warna biru;

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2022;

- 4. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. TRI WIDODO alias DODO alias JUNET Bin MAIDI, tertanggal 10 Oktober 2022 berupa:

- a. 1 (satu) Mobil box daihatshu Grand max warna putih dengan plat Nomor H 8204 KA, nomor rangka MHKP3CA1JBK018710, nomor mesin DCJ3358;

- b. 1 (satu) Handphone realme warna biru dengan no telpon 088216042540;

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2022;

5. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. AHMAD SIARUDIN bin MUBAZIR AHMAD NUR SALIM, tertanggal 10 Oktober 2022 berupa:

- a. 1 (satu) Mobil box Mitsubishi L300 warna hitam silver dengan plat Nomor H 8033 LA, nomor rangka MHML0PU39BK081311, nomor mesin 4D56CGX9695.
- b. 1 (satu) mesin tali warna biru.
- c. 1 (satu) mesin Vidio jet dengan nomor seri 7220
- d. 1 (satu) mesin Confire seri LGYF1500A;

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 10 Oktober 2022;

6. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. RISWAN ADE HERMANTO, tertanggal 12 Oktober 2022 berupa:

- a. 1.224 Botol (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat) OLI MEREK YAMALUBE Diduga Hasil Pelanggaran Merek;
- b. 1 (Satu) Bendel invoice nota pengiriman ekspedisi;

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2022;

7. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON, di Gudang Jalan Widodoarjo Batik Gayam No. 35 B RT 005 RW 011 Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur Kota Semarang, tertanggal 13 Oktober 2022 berupa:
- 6.728 Botol oli kosong merek Yamalube dari berbagai jenis;***

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2022;

8. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON, di Gudang Jalan Kayu Mas Timur No 10 Kel. Semarang Utara Kota Semarang, tertanggal 13 Oktober 2022 berupa:
- a. 10 drum kosong warna biru.
  - b. 12 gulung tali segel.
  - c. 2 bak penampungan warna putih.
  - d. 7 takaran oli.
  - e. 1 Mesin pres tipe elektromagnetis induction sealing warna putih.
  - f. 1 mesin pompa merek ADK YC 90I24 warna biru.
  - g. 1 dus Lem kardus.
  - h. 2 mesin ikat dalam kondisi rusak.
  - i. 1 truk box foton H 1557 TA Nomor mesinBJ493ZQ709686 nomor rangka MJWVDJD 519K000697.
  - j. 3 ember tampung oli warna merah.
  - k. 113 karung plastik tutup botol berbagai jenis merek oli yamalube.

- l. 540 lembar kardus berbagai jenis merek oli yamalube.
- m. 16 botol oli yamalube sport hasil pelanggaran merek.
- n. 4272 botol kosong berbagai jenis merek oli yamalube;

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2022;

9. Telah melakukan Penyitaan barang bukti dari Sdr. DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON, di Gudang Jalan Kayu Mas Timur No 28 Kel. Semarang Utara Kota Semarang, tertanggal 13 Oktober 2022 berupa:
  - a. 1 Mesin tali merek Ossel warna putih.
  - b. 2 Mesin sablon type magnetic inductyion sealer warna putih.
  - c. 1 Mesin sablon vidio jet 1220 warna putih.
  - d. 2 penampungan bak tandon warna putih
  - e. 2 buah alat takar oli warna putih.
  - f. 1 mesin pompa merek ADK yc 90124 warna biru.
  - g. 1 bor merek ossel warna merah.
  - h. 3 ember tampung warna merah.
  - i. 4 plastik bubuk pewarna merah.
  - j. 1 set kompor warna hitam merek rinai dan tabung gas 3kg.
  - k. 10 drum kosong warna biru kapasitas 200 liter
  - l. 5 katrid vidio jet .
  - m. 2 gulung tali segel.
  - n. 4 stampel.

- o. 2 bangtalan stampel.
- p. 420 lembar kardus merek yamalube.
- q. 1 dus segel grenjeng merek yamalube.
- r. 4 karung plastik tutup botol oli merek yamalube.
- s. 1.920 botol oli merek yamalube hasil dari pelanggaran merek.
- t. 3916 botol kosong merek yamalube.-
- u. 1 mobil box merek mitsubishi tipe colt 1300 warna hitam plat nomor H 8357 AA nomor rangka MHMLOPU39DK132669 nomor mesin 4D56CJ92654

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2022;

### **Analisa Kasus**

1. Merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, di kelas 4 untuk jenis barang “Gemuk untuk kendaraan bermotor; alat-alat dan perkakas tangan (yang dioperasikan dengan tangan), alat-alat pemotong; alat-alat pertanian; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; bahan pelumas; bahan pelumas serba guna; bahan pelumas untuk industri; bahan pelumas untuk kendaraan bermotor; bahan pelumas untuk kendaraan laut; gemuk untuk kendaraan laut; inkubator untuk telur”, kelas 7 untuk jenis barang “Semprotan gemuk (grease guns) yang dioperasikan secara manual; kartrid pengisi ulang gemuk untuk semprotan gemuk (grease guns); komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); lilin-lilin, sumbu-sumbu” dan kelas 8 untuk jenis barang “Saringan udara untuk kendaraan bermotor; mesin-mesin (industri) dan mesin-mesin perkakas; minyak bakar; minyak dan gemuk untuk industri; minyak motor; minyak pelumas untuk kendaraan bermotor; minyak pelumas untuk kendaraan laut; minyak saringan udara; minyak untuk persiapan musim dingin

(*winterization*) bagi komponen-komponen motor dan mesin; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); pedang-pedang; pisau silet; saringan minyak kapal; saringan minyak untuk kendaraan bermotor; saringan udara kapal; semprotan gemuk (*grease guns*) pneumatik”, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028 dengan logo **YAMALUBE** . (Ket. Saksi ahli dan daftar BB)

2. Tersangka ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan oli Merek Yamalube (dari berbagai jenis) dengan 2 cara yaitu berjualan di Toko ALI MOTOR atau BERKAH OLI/PELUMAS yang beralamat desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak dan melalui online menggunakan facebook dengan nama akun “gudang oli”, adapun oli Merek Yamalube (dari berbagai jenis) hasil pelanggaran Merek yang dijual Tersangka ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN berasal 2 sumber salah satunya dari Tersangka DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON (Ket saksi 9, saksi 16, saksi 17 dan keterangan Tersangka serta Daftar BB), Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek “YAMALUBE” untuk barang berupa pelumas untuk kendaraan bermotor tidak terdaftar atas nama pihak lain atau badan hukum lain sehingga perbuatan Tersangka ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN memperdagangkan, (Ket Saksi ahli);
3. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli, Terhadap perbuatan tersangka ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN telah memperdagangkan oli merek Yamalube yang diketahui mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Tersangka DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan oli Merek Yamalube (dari berbagai jenis) telah memproduksi barang berupa oli merek Yamalube yang telah terdaftar di Dirjen HKI di 3 tempat yaitu :
  - a. Jl. Batik Gayam No. 35 B Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;
  - b. Jl. Kayu Mas Timur, No. 10, Kel. Kuningan, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang.
  - c. Jl. Kayu Mas Timur, No. 28, Kel. Kuningan, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang

(saksi 4, saksi 5, saksi 6, saksi 7, saksi 8, saksi 9, saksi 10, saksi 11, saksi 12, saksi 13, saksi 14, saksi 15 saksi 16, saksi 17 dan daftar BB)

5. Tersangka menjual Oli hasil pelanggaran merek ke wilayah Jawa Tengah, dan Kalimantan, untuk wilayah Jateng salah satunya kepada Tersangka ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN; (ket Saksi 9, Ket Tersangka ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN dan daftar BB);
6. sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek “YAMALUBE” untuk barang berupa pelumas untuk kendaraan bermotor tidak terdaftar atas nama pihak lain atau badan hukum lain sehingga perbuatan Tersangka DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON memproduksi dan memperdagangkan oli merek Yamalube hasil pelanggaran merek merupakan tindak pidana, (Ket Saksi ahli)
7. Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli, Terhadap perbuatan tersangka DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON telah dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa, telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan memperdagangkan oli merek Yamalube yang diketahui mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Analisa Yuridis**

Unsur-unsur Pasal pada:

#### **1. Pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

“Setiap Orang yang dengan 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 pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

**Unsur-unsur dari Pasal 100 ayat (2)** sebagai berikut adalah .:

**setiap orang** : bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perserorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara Asing, maupun badan hukum yang dapat

dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya merujuk dalam perkara ini adalah :

- a. Tersangka **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** Lahir di Demak, 8 Januari 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat tempat tinggal Desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak, alamat sesuai KTP , Desa Mrisen RT 4 Rw 2 Kec. Wonosalam Kec. Demak, sesuai dengan KTP NIK : 332106081820002.(**terpenuhi**)
- b. Tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI**, Asal lahir Semarang, 16 Desember 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta yang beralamat tinggal sesuai KTP di Puri Anjasmoro, Blok E 3 Nomor 1. Kec. Semarang Barat, Kota Semarang No. HP. 082135575375 (**terpenuhi**);

**Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya:** berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain. Tanpa izin berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak mendapatkan lisensi atau izin dari pemlik yang telah mempunyai hak atas sebuah obyek.

Dalam hal ini tersangka **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** tidak menggunakan merek karena membeli produk berupa oli merek Yamalube hasil pelanggaran merek dibeli dari Tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI** (**tidak Terpenuhi**)

Dalam hal ini tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI** tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya milik Yamalube yang dipergunakan atau ditempelkan pada kemasan botol oli sehingga botol oli yang diproduksi oleh tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI** menyerupai merek Yamalube yang terdaftar pada Dirjen HKI (**Terpenuhi**)

**Merek Terdaftar milik orang lain :** Bahwa Merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, tidak pernah memberikan

lisensi/ ijin kepada tersangka **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** dan Tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI** untuk menggunakan merek atau logo **YAMALUBE** . (Terpenuhi)

**2. Pasal 102 ayat UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”

**Unsur-unsur dari Pasal 102 sebagai berikut adalah :**

**setiap orang** : bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perserorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara Asing, maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya merujuk dalam perkara ini adalah;

- a. Tersangka **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** Lahir di Demak, 8 Januari 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat tempat tinggal Desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak, alamat sesuai KTP , Desa Mrisen RT 4 Rw 2 Kec. Wonosalam Kec. Demak, sesuai dengan KTP NIK : 332106081820002.(**terpenuhi**)
- b. Tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI**, Asal lahir Semarang, 16 Desember 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta yang beralamat tinggal sesuai KTP di Puri Anjasmoro, Blok E 3 Nomor 1. Kec. Semarang Barat, Kota Semarang No. HP. 082135575375 (**terpenuhi**);

**Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana:** Berarti seseorang memperdagangkan barang yang mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan hasil pelanggaran Merek;

Dalam hal ini tersangka **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** dan Tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI** Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Tersangka mengetahui bahwa Oli yang ditemukan dan dijadikan barang bukti penyidik yang diperdagangkan merupakan hasil pelanggaran Merek (**Terpenuhi**)

Bahwa Merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha;

Tersangka **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** selaku pemilik Toko ALI MOTOR atau BERKAH OLI/PELUMAS yang beralamat desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak telah memperdagangkan Barang berupa Oli hasil pelanggaran Merek, terkait perbuatan **ALI MAHMUDIN Bin SURATMIN** telah memenuhi unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Perbuatan tersangka **DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI** telah memproduksi barang berupa Oli Merek Yamalube yang merupakan hasil pelanggaran merek dan memperdagangkan oli tersebut telah memenuhi unsur 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 dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan/atau Pasal 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan AKP Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng<sup>43</sup> dan pemilik **Toko ALI MOTOR** atau **BERKAH OLI/PELUMAS** Bapak ALI MAHMUDIN ini adalah dalam proses penindakan yang dilakukan pihak kepolisian mendapat beberapa laporan mengenai pelanggaran merek yang terjadi di Kabupaten Demak diantaranya pemalsuan oli. Pemalsuan oli di Kabupaten Demak masuk ke laporan kepolisian sekitar Oktober 2022 yang dilaporkan oleh Pemilik Merek Oli Yamalub. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran merek oli yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu diantaranya karena faktor barang tersebut laku dipasaran dan mempunyai banyak peminat, serta adanya keinginan pelaku atau pemilik toko untuk memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan dengan memakai merek terkenal tersebut.

Proses pendistribusian atau pemasaran terhadap produk barang-barang YAMALUBE yang asli dilakukan dengan penunjukkan yang

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 10.45 wib

dilakukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) kepada distributor resmi yang ditunjuk di Indonesia, dan selanjutnya dikirim ke toko-toko maupun bengkel-bengkel yang resmi.

Persamaan kedua produk barang-barang Merek YAMALUBE tersebut yaitu ada persamaan pada tulisan YAMALUBE, sedangkan untuk perbedaannya yaitu :

Produk Barang Yang Asli yaitu :

- a. terbuat dari bahan berkualitas tinggi;
- b. tutup botol memiliki logo Yamaha yang dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
- c. label pada botol dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
- d. dijual di outlet-outlet (toko maupun bengkel) resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.),

Produk Barang Yang Diduga Palsu yaitu :

- a. terbuat dari bahan berkualitas rendah;
- b. tutup botol memiliki logo Yamaha yang TIDAK dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
- c. label pada botol TIDAK dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);

- d. dijual di outlet-outlet (toko maupun bengkel) resmi yang tidak ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).

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. Sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sistem *first to file* (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Tindak pidana merek tergolong dalam delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik aduan (*klacht delict*) yaitu suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan yang dirugikan

mengadunya kepada polisi/penyidik. Apabila tidak ada pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuatkan berita acara pemeriksaan.<sup>44</sup>

Delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu kemunduran, “Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan”. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat.

Penggunaan delik aduan dalam Undnag-Undang Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Artinya lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana. Pada hakikatnya delik aduan kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena tidak akan banyak orang yang mengadu atas pemalsuan merek. Pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam Undang-Undang Merek, delik aduan seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 241

<sup>45</sup> Alimuddin Sinurat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *dalam USU Law Journal*, Vol.2.No.2 (September-2014), hal. 6

Berdasarkan hal tersebut, selain dari pada itu, delik aduan juga dirumuskan dalam Pasal 1 butir 25 KUHP, bahwa: “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Undang-Undang Merek khususnya dipandang dari sisi hukum pidana nampaknya seolah-olah hendak meminimalisir kasus-kasus pidana merek yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan cara menetapkan ketentuan delik aduan dan pelanggaran. Delik aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, barulah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian.

Sifat delik aduan terdapat orang yang mengadu atau pengadu dapat mencabut aduannya bukan laoprannya. Kepentingan seseorang dalam delik aduan berhak membuat pengaduan dikarenakan sangat dirugikan jika perkara itu disidangkan dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum dalam hukum pidana (hukum publik) lebih diutamakan, tidak tergantung pada orang yang menderita akibat suatu delik, tetapi pada dasarnya dibebankan atau ditugaskan oleh undang-undang kepada penguasa karena jabatannya berwenang untuk itu. Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dimungkinkan karena pembentuk undang-undang menilai jauh lebih penting melindungi

kepentingan kebutuhan keluarga dalam masyarakat ketimbang melindungi hak milik di tengah masyarakat.

Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Artinya lebih diutamakan penegakan sanksi denda atau ganti rugi daripada penegakan sanksi pidana. Pada hakikatnya delik aduan kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena tidak akan banyak orang yang mengadu atas pemalsuan merek. Pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam Undang-Undang Merek, delik aduan seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.

Berdasarkan hal tersebut, bila terdapat dugaan pemalsuan merek, upaya yang dapat dilakukan adalah membuat laporan pengaduan ke polisi. Nanti penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada Direktorat Jendral Merek yang telah diberi wewenang secara khusus sebagai penyidik.<sup>46</sup>

Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 10.45 wib

penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Berdasarkan laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian, serta nama dan alamat para saksi. Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang

cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Delik aduan ini hanya bisa diproses apabila ada laporan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pihak pemilik merek yang terdaftar. Proses dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek yaitu:

a. Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek adalah dengan menerima aduan dari pihak pemilik merek asli yang terdaftar sertifikat hak mereknya (untuk selanjutnya disebut pihak pelapor). Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merek (palsu) dan membawa barang yang asli (lengkap dengan sertifikat merek terdaftar) ke Kantor Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng untuk memperjelas tentang kejahatan pemalsuan merek yang terjadi.<sup>47</sup> Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek.

b. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan untuk tindak pidana pemalsuan merek, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHAP. Tetapi, tata cara

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 10.45 wib

yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan ahli untuk kejahatan umum, penyidik akan memanggil ahli apabila dianggap perlu (seperti dalam hal pemalsuan surat).

c. Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

Penyidik yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap penggeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini, penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan penggeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu:

- 1) Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan.

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk selanjutnya melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara

keseluruhan mulai pemeriksaan saksi-saksi hingga penggeledahan dan penyitaan. dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus sengketa merek, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan BAP) ini nantinya akan diberkaskan yang nantinya akan dinamakan Berkas Perkara. Dalam tindak pidana merek, apabila BAP belum selesai diberkaskan, terlapor/tersangka bisa meminta pengalihan perkara ke Pengadilan Niaga untuk menghindari sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hasil wawancara, walaupun tindak pidana pelanggaran hak Merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan, akan tetapi hal itu tidak menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan pelanggaran Merek, upaya tidak jarang pihak kepolisian memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng untuk sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik Merek dan konsumen. Sebagaimana untuk menentukan telah terjadi suatu

tindak pidana dibidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal wawancara yang dilakukan, terkait dengan kasus pemalsuan merek Yamalube pada kemasan oli, sebagaimana modus pelaku melakukan pemalsuan diwilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu dengan membuat produk (merek Yamalube) menyerupai dengan produk aslinya yang diperjualkan di toko-toko yang ada di Kota Semarang, sebagaimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan dari hasil pemalsuan merek Yamalube tersebut pada kemasan oli yang diperjualkan di pasaran. Perbuatan yang dilakukan pelaku dengan memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli yang bermerek Yamalube atau merek aslinya, sehingga dengan murahnya harga yang diperdagangkan oleh pelaku maka pembeli atau masyarakat umum dengan mudah tertarik dan membeli produk oli yang menggunakan merek federal tersebut atau produk oli yang mereknya dipalsukan dengan nama merek Yamalube.

Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hakk sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 10.45 wib

banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Indonesia sebagai negara yang tergabung kedalam organisasi perdagangan dunia yakni *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) dengan produk perjanjian bernama *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah memberikan perlindungan hukum atas sebuah merek dagang. Maka sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah terdaftar melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha terhadap tindakan-tindakan

persaingan usaha tidak jujur yang dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya di bidang merek.

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI), Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Memperoleh Hak Merek bukan berarti kamu mendapat izin untuk menggunakan merek tersebut sendiri. Dengan mendaftarkan merek dagang, kamu mempunyai hak untuk melarang siapapun menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah di daftarkan, terutama dalam jenis barang atau jasa yang sama. Hak merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini dibuat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>49</sup>

Pada dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula Merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> <https://smesta.kemendag.go.id/hak-merek-dagang-pengertian-dan-fungsi-untuk-bisnis-sobat/>

<sup>50</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hal 5

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) sebagai hak hukum, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni; hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Mengingat HKI terbagi dalam beberapa bagian sebagaimana diuraikan tadi, ternyata hal ini berimplikasikan pada lingkup pemberian hak hukum atas kekayaan intelektual.

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian Perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang-Undang maupun Ratifikasi Konvensi Internasional.<sup>51</sup>

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2007)

kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Undang-Undang Merek juga melindungi merek terkenal (*Well known Mark*), yang mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Indonesia menganut system pendaftaran Merek dengan system konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, system ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan system konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan

perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 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.” Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsure itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari merek terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal orang lain, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen. Dalam era persaingan saat ini memang tidak dapat dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri. Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila digunakan

dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HAKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda. Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak

diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.<sup>52</sup>

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

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku

---

<sup>52</sup> Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011). hal 38

antara anggota masyarakat lainnya dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, istilahnyapun masih seluruhnya asing. *Passing off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam system hukum *Common Law*.

Sistem hukum *Common Law* pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*) dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah di mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. *Passing off* dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak memerlukan usaha membangun reputasi dan image

---

<sup>53</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

dari awal lagi, selain itu berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.

Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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 unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan merek diatur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Hukum merek yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merek dikatakan merek terkenal (*well known mark*) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) huruf b yaitu: permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Menurut Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 prosedur pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Hukum dan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut; Prosedur Pendaftaran atas Merek di Indonesia Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar, yakni setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substansi mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) untuk diterbitkan sertifikat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan hukum secara preventif tertuang pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak yaitu merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; merek yang sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang

dan/atau jasa yang sejenis; merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; merek yang tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kedua, Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.

Ketiga, permohonan ditolak jika merek tersebut: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 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. Dan yang terakhir permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Sedangkan perlindungan **hukum represif diatur pada Pasal 100** ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) yang mengatur mengenai sanksi pidana apabila ada orang atau badan hukum tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya. Selain itu dalam Pasal 83 ayat (1) juga diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selain itu perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 43 ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan konsultasi bimbingan advokasi, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil.

Hukum Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Perkembangan industri dan perdagangan maka peranan tanda pengenal berkaitan dengan hal industri dan barang dagangan semakin penting. Merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek merupakan suatu tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang dalam arti memberi tanda yang khusus yang mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*). Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.

Tanda yang sudah memiliki daya pembeda tak dapat diterima sebagai merek apabila tidak dapat digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan kedua definisi di atas, maka merek adalah suatu tanda atau cap pada suatu barang sebagai daya pembeda yang merupakan suatu unsur yang paling utama untuk barang tersebut.

Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.

Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri, dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation In Indonesia*) bahwa masalah Paten dan Trademark di Indonesia memegang peranan yang penting didalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukum.

Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi

dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Bentuk pelanggaran merek seperti penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, melainkan peniruan, pemalsuan yang dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan. Tindakan pelanggaran atas merek dagang terhadap perilaku usaha yang meniru dengan kemiripan dan dimirip-miripkan baik bentuk dan ciri-cirinya barang atau jasa membuat pihak selaku pencipta merek dagang mengalami kerugian yang berupa menurunnya omzet penjualan atas barang atau jasa dari pelanggannya. Sehingga hal tersebut membuat terkecohnya pelanggan yang sebelumnya telah berlangganan memilih barang atau jasa dari produsen yang memiliki merek terkenal kepada merek lain yang membongceng dari merek terkenal tersebut, disatu sisi yang lebih memprihatinkan lagi hal tersebut mendapatkan suatu klaim sepihak atas produk atau jasa dari pihak lain yang mendompleng merek dagang terkenal tersebut, dari tindakan tersebutlah iktikad tidak baik timbul dari suatu pelanggaran atas hak merek pada persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan melakukan pemalsuan dengan cara barang atau jasa dari produsen tersebut dengan

merek dagang yang sama secara keseluruhan tetapi dengan kualitas atau mutu yang berbeda sehingga hal ini berdampak pada kerugian bagi konsumen dan pengusaha yang merek dagangnya dipalsukan dengan *image* bahwa merek dagang yang ditawarkan mempunyai kualitas produk yang kurang baik, sehingga hal ini akan berdampak negatif bagi perkembangan perusahaan pemilik merek dagang yang sudah terkenal tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa memang mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari paraktek-praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Untuk itu negara telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai perlindungan merek yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era global yang tujuannya adalah mengakomodasi semua kepentingan yang ada guna menciptakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap merek dan merek terkenal yang diberikan Undang-Undang Merek yang bersifat preventif dan represif sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (3) dan (4) sudah selaras dengan ketentuan TRIPs, mencakup perlindungan terhadap barang atau jasa baik yang sejenis maupun bukan. yaitu dengan pendaftaran merek Di samping itu, diatur pula hal yang berkaitan perlindungan merek bersifat refresif.

Menjamin perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan

mereknya guna mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, pengalihan dan penghapusan hak atas merek harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang demi terjaminnya suatu perlindungan hukum. Diperlukan tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas merek. Untuk itu, penyediaan perangkat hukum dibidang merek harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan benar-benar berkompeten dalam mengurus persolan dibidang merek. Perangkat hukum yang ada diharapkan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hukum merek agar timbul efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dibidang merek. Selain itu, sosialisasi dibidang merek dirasa perlu dilakukan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat umum ataupun pengusaha sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya praktek- praktek curang dibidang merek, juga dapat menjamin terlaksananya proses perdagangan barang dan jasa yang sehat.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam bentuk tuntutan pidana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016, yang menyebutkan :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila merek tersebut sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tujuan memberi hak eksklusif atas merek, maupun alasan menyamakan merek sebagai Hak Milik, bermaksud untuk memudahkan pemberian jaminan perlindungan hukum terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi :

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

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

b. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

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

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

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus

atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tentang perlindungan hak atas merek yang terdaftar menurut Bagian Keenam Pasal 35 sebagai berikut :

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

#### **Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang**

**Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis** adalah Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

---

<sup>54</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam **bentuk gugatan ganti rugi** (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industry sebuah perusahaan. Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif juga untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan kedalam bentuk benda immaterial.

**Menurut penulis, Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dianalisa dengan menggunakan teori perlindungan hukum bahwa** untuk hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan

bidang dan klasifikasi hak kekayaan intelektual yang bersangkutan. Sehingga jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu jenis hak kekayaan intelektual kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum.

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Hak atas merek adalah hak yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek dimana hak tersebut merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas Merek sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari hasil kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu hak ini dilindungi secara hukum.

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>55</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 Nomor 20 Tahun 2016 menjadi Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. 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.

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.

Perbuatan tindak pidana merek ini secara khusus merupakan bagian dari pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), maka kaidah hukum

---

<sup>55</sup> Ibrahim Nainggolan. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/Pid.Sus/2015)". dalam *Jurnal EduTech*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019, hal. 21

pemberian sanksi pidananya berada di luar KUHP atau memakai ketentuan sanksi tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi tindak pidana khusus ini dalam artian bahwasannya sanksi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana merek ini bukan pada lingkup atau ranah pidana umum dalam KUHP, melainkan menggunakan undang-undang khusus dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal ini dikarenakan perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat sekarang ini.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.<sup>56</sup>

Persoalan perlindungan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang

---

<sup>56</sup> Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 10

Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun dalam Undang- Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut.<sup>57</sup>

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi

---

<sup>57</sup> Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, cetakan IV, Rajawali Pers, 2007), hal. 249-250

beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi Batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu Para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Adanya pemalsuan itu jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang

termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan

agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Pelanggaran merek sering kali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang.<sup>58</sup> Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama.<sup>59</sup>

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli

---

<sup>58</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta. Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), Hal. 34

<sup>59</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung, Yrama Widya, 2002), Hal. 55

ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan orang-orang yang ikut memanfaatkan ketenaran dari merek yang sudah banyak dikenal masyarakat dan yang paling cepat laku dipasaran. Tindakan kegiatan yang mencoba meraih keuntungan dengan memanfaatkan merek terkenal tersebut melanggar hukum, norma kesusilaan dan melanggar etika bisnis.<sup>60</sup> Merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta sebagai dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan undang-undang atau peraturan tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.<sup>61</sup> Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik dan hal inilah yang membuktikan bahwa mereka itu merupakan hak kekayaan immaterial.<sup>62</sup>

Merek pada hakikatnya adalah mempunyai daya pembeda tidak dapat sama dengan yang lain atau bersamaan ataupun serupa termasuk menjadi kurang terang atau kabur. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar sesuai dengan daftar yang ada di badan Hak kekayaan intelektual serta permintaan atau permohonan pemilik merek, merek yang tidak

---

<sup>60</sup> Keraf, S. A, *Ketidaksamaan yang Adil. Etika Politik Aristoteles*. Atma Nan Jaya, 1993, 1.

<sup>61</sup> Supranata, S., & Amirudin, S. (2019). *pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian motor NMAX (Studi Pada Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang)*. Universitas Bina Darma

<sup>62</sup> Hanuka, K. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), hal. 195–202

terdaftar dan tidak dilindungi oleh hukum. Adapun persyaratan berkenaan dengan merek ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Memiliki daya pembeda;
- c. Tidak merupakan merek yang telah menjadi milik umum;
- d. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Ketentuan pidana hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. Sebagaimana dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

Modus yang dilakukan oleh pelanggaran merek dalam melakukan tindak pidana adalah dengan cara membuat produk tersebut menyerupai produk asli, memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek dengan harga yang lebih murah dengan harga aslinya sehingga para konsumen atau masyarakat umum dengan mudahnya tertarik membeli produk tersebut.

Bentuk penanganan yang dilakukan pihak kepolisian yakni melakukan tindakan dengan menerima laporan resmi dari konsumen yang dirugikan yakni melakukan proses pemeriksaan (pelapor, saksi), melakukan penyitaan barang bukti berdasarkan hasil temuan lapangan dari kasus tersebut, melakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Kota Semarang, melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.

Pelanggaran terhadap pemalsuan merek dalam perdagangan barang atau jasa, pada dasarnya meliputi cara-cara sebagai berikut:

a. Praktik Peniruan Merek

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal 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.

b. Praktik Pemalsuan Merek

Dalam hal ini, persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

Sebagai contoh saat ini sedang marak barang-barang imitasi dari produk merek terkenal dengan istilah “KW”, biasanya ada kategori “KW 1”, “KW 2”, “KW Super”, dan sebagainya. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat. Meskipun barang tiruan tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang asli, tentu pemegang merek terkenal akan dirugikan karena masyarakat yang merasa keberatan untuk membeli barang yang asli akan beralih membeli barang tiruan tersebut.<sup>63</sup>

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, sebagaimana dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami beberapa kendala yang dialami, antara lain:

a. Terbatas dalam delik aduan

Dari penjelasan delik aduan dalam pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa dalam delik aduan absolut adalah merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak

---

<sup>63</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari –Juni 2014, hal 5.

pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual-belikan di pasaran.<sup>64</sup>

- b. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI yang selalu berbeda-beda.

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpacu pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam memberikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.<sup>65</sup>

- c. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi

Setelah kepolisian menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan, kepolisian masih harus menunggu

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 10.45 wib

<sup>65</sup> Ibid

keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.<sup>66</sup>

**Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah :**

- a. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek;
- b. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek;
- c. Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek;
- d. Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek;

Menjalankan sebuah usaha pasti akan dijumpai hambatan. Dapat di ketahui hambatan atau kendala yang timbul dari pelaksanaan perlindungan

---

<sup>66</sup> Ibid

hukum pada merek. Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan yang dirasakan adalah untuk mendorong para pengusaha yang belum mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan agar tidak terjadi peniruan merek yang sama atau tindak pidana dalam hal pemalsuan merek. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang yang mengatur tentang merek sehingga kurang pedulinya para pengusaha untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, tetapi walaupun begitu beliau tetap berusaha meyakinkan pengusaha lainnya untuk mendaftarkan merek.<sup>67</sup>

Seseorang yang melakukan klaim terhadap peniruan merek yang sama akan menerima sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Jadi para pengusaha-pengusaha disarankan untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki agar tidak terjadi peniruan merek dari pihak lain. Ketidaktahuan pihak pengusaha mengenai pentingnya HaKI, sosialisasi yang dilakukan Disperindag menurut mereka kurang bisa dipahami, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal pentingnya melakukan pendaftaran merek, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum merek tersebut, hanya sedikit dari pengusaha yang tahu tentang perlindungan hukum merek, menurut para pengusaha tanpa mendaftarkan merek, mereka bisa memasarkan mereknya secara mudah dan kekhawatiran para pengrajin kulit terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila mendaftarkan

---

<sup>67</sup> Ibid

mereknya.

Permasalahan kali ini penulis ingin membahas tentang kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya pelanggaran merek yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual-belikan di pasaran. Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan-perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau

kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pemalsuan merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhan, artinya tidak terdapat perbedaan sama sekali antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga sulit membedakannya. Sementara yang dimaksud dengan sama, dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya adalah merumuskan pada perbuatan tertentu yang ditujukan pada produk yang berhubungan dengan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia maka pidananya lebih ditambahkan atau diperberat sebagaimana yang diatur dalam pasal sebelumnya.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, lebih mengamanatkan pemberian perlindungan kepada orang yang merasa berhak atas merek. Dengan jalan melarang pemakai merek secara tidak sah oleh orang berupa pemakai merek itu seluruhnya atau pada pokoknya menyerupai merek dari yang berhak itu pada barang yang sejenis. Sebagaimana unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk;
- c. Diketahui atau patut diduga;
- d. Mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana

Sifat delik aduan terdapat orang yang mengadu atau pengadu dapat mencabut aduannya bukan laoprannya. Kepentingan seseorang dalam delik aduan berhak membuat pengaduan dikarenakan sangat dirugikan jika perkara itu disidangkan dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum dalam hukum pidana (hukum publik) lebih diutamakan, tidak tergantung pada orang yang menderita akibat suatu delik, tetapi pada dasarnya dibebankan atau ditugaskan oleh

undang-undang kepada penguasa karena jabatannya berwenang untuk itu. Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dimungkinkan karena pembentuk undang-undang menilai jauh lebih penting melindungi kepentingan kebutuhan keluarga dalam masyarakat ketimbang melindungi hak milik di tengah masyarakat.

Menurut penulis, Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dianalisis menggunakan **teori kepastian hukum** bahwa demi tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik merek terdaftar. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

### **3. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Pelaksanaan undang-undang Merek dalam sektor perdagangan barang dan jasa berarti bagaimana pelaksanaan daripada undang-undang merek itu dalam ruang lingkup perdagangan barang dan saja. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan Undang-undang Merek tersebut adalah tergantung kepada bagaimana peranan penguasa (dalam hal ini pemerintah) ; aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, hakim selaku penindak hukum dalam hal terjadinya pelanggaran merek seperti pembajakan atau peniruan merek/pemboncengan

reputasi bisnis, hal ini dapat mengakibatkan persaingan tidak jujur, juga masyarakat selaku pemilik hak atas merek, penerima lisensi maupun pemakai produk atas suatu merek, apabila para pihak tersebut merasa dirugikan maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Masalah pelaksanaan undang-undang merek merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibatnya dapat mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat, demikian halnya dengan penanggulangan pelanggaran hukum merek memerlukan perhatian yang serius dan aktif dari pembuat kebijakan yang sah, sehingga perlu diberikan prioritas utama dalam mencari alternatif cara-cara pemecahannya (hal ini merupakan *substantive problem*, karena menyangkut kepentingan aktual dari kegiatan manusia).

Pelaksanaan UU Merek masih terdapat kekurangan-kekurangan yaitu antara lain tidak adanya data yang akurat mengenai indikasi geografis misalnya : batik Pekalongan, dodol Garut, kopi Toraja, markisa Medan dan mebel Jepara ; tidak adanya lembaga yang mewakili negara dalam hal perlindungan produk yang diindikasikan dengan indikasi geografis di Indonesia ; Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai indikasi geografis. Selain itu juga timbul masalah yang bersumber dari tidak ada data yang dimiliki oleh Indonesia mengenai produk Indonesia yang diindikasikan dengan indikasi geografis, sehingga negara lain dapat mengklaim produk Indonesia tersebut sebagai produk temuan mereka. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan

mengenai indikasi geografis menambah parah masalah yang dihadapi oleh Indonesia.

Masalah pelaksanaan undang-undang merek merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibatnya dapat mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat, demikian halnya dengan penanggulangan pelanggaran hukum merek memerlukan perhatian yang serius dan aktif dari pembuat kebijakan yang sah, sehingga perlu diberikan prioritas utama dalam mencari alternatif cara-cara pemecahannya (hal ini merupakan *substantive problem*, karena menyangkut kepentingan aktual dari kegiatan manusia).

Undang-undang merek sudah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa di dalam negeri. Namun, hingga kini masih banyak muncul kasus-kasus yang melibatkan merek terkenal di dunia. Dalam UU Merek di Indonesia sudah disebutkan soal perlindungan terhadap merek dagang atau merek jasa terkenal, namun dalam pelaksanaannya belum bisa sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merk yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan, baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan tersebut. Pihak yang merasa

dirugikan oleh pendaftaran suatu Merek dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan pembatalan (jika Merek tersebut sudah terdaftar), meminta penyelesaian melalui mekanisme alternative penyelesaian sengketa, atau melaporkan kepolisi atau penyidik PNS.

Upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pelanggaran merek oli yang berdasarkan hasil wawancara, walaupun tindak pidana pelanggaran hak merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek merupakan delik aduan, akan tetapi hal itu tidak menghalangi para aparat kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan pelanggaran merek, upaya tidak jarang pihak kepolisian memberikan sosialisasi dan himbauan kepada para pedagang barang-barang palsu yang ada di wilayah hukum Kabupaten Demak untuk sebaiknya menjual barang original sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh pemilik merek dan konsumen. sebagaimana untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana dibidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran merek melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan kejahatan merek. Pemerintah juga dituntut untuk

segera memperbaiki kualitas baik perangkat hukum maupun aparat penegak hukum (*law enforcer*) demi menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat bangsa di mata investor. Disamping itu, masyarakat hendaknya belajar untuk mencintai produk asli dalam negeri yang lebih murah dan membuang jauh-jauh gengsi atau bangga dengan barang-barang bermerek luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dibidang merek terutama merek oli dilakukan upaya sebagai berikut :

Kewenangan yuridis (kompetensi) kepolisian dan kejaksaan untuk mendeteksi sekaligus melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif serta berwenang untuk bertindak lebih dahulu apabila terjadi tindak pidana pemalsuan merek. Mengkriminalisasi tindak pidana pemalsuan merek yang belum terakomodir didalam hukum positif merek maupun hukum pidana positif dengan menempuh cara evolusioner dan kompnis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya di ikuti cara *evolusioner* dan kompnis.<sup>68</sup> Dalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikuti cara *evolusioner* dan kompnis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikuti denda yang tinggi dan tindakan-tindakan administratif maupun keperdataan guna

---

<sup>68</sup> Fitri, N, *Pengaruh Ekuitas Merk Terhadap Loyalitas Pelanggan (Study Kasus Mahasiswa Politeknik Negeri Medan)*. Politeknik Negeri Medan, 2019, <https://www.researchgate.net/publication/342146097>

mengamankan dan mewujudkan ketertiban, perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

**Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis** mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli Yamalube atau sejenisnya yaitu dengan:

- a. Menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek;
- b. Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek;
- c. Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala;
- d. Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha.

Menurut penulis, Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dianalisa menggunakan **teori perlindungan hukum bahwa** perlindungan bagi pemilik merek terkenal mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari pemilik merek terkenal dari pelanggaran hak merek atau pelaku usaha lain yang menggunakan merek dari pemilik merek yang asli.

### C. Nilai-nilai Kebaruan

Parameter suatu kebaruan memerlukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa nilai kebaruan dalam suatu produk sejenis dapat menjadi suatu nilai pembeda terhadap suatu desain produk yang telah dipatenkan sebelumnya dan memiliki pembeda bagi orang awam. Meskipun pengajuan desain industri terhadap nilai kebaruan suatu produk sesekali memunculkan hasil yang sama, itu adalah suatu kesalahan hukum untuk menguji berdasar kedua parameter tersebut, sebagai contoh adalah terdapat klaim atau tuntutan terhadap keseluruhan produk yang tidak didasarkan pada hal-hal yang baru.

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan berdasarkan atas pendaftaran yang pertama kali, namun tidak semua merek dapat didaftarkan. Untuk memperoleh hak atas merek, merek tersebut haruslah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Merek, yaitu merek tersebut harus baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Perlindungan terhadap suatu merek diberikan terhadap merek yang baru, yang berarti bahwa ketika suatu merek dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek tersebut harus berbeda atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau minimal merupakan modifikasi yang menghasilkan perubahan besar dari merek yang sudah ada sebelumnya sehingga tetap memiliki karakteristik pembeda dengan merek yang sudah ada.

Merek karena bentuknya sebagai tampilan grafis, dapat menjadi salah satu unsur yang diterapkan pada desain suatu produk dengan komposisi dan konfigurasi tertentu sehingga menimbulkan daya tarik produk yang juga berfungsi sebagai faktor pembeda dalam kegiatan perdagangan. Dalam hal suatu merek terdaftar digunakan sebagai bagian suatu desain industri, hal tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar dan bentuk atau konfigurasi merek tersebut dicantumkan secara jelas dalam merek sebagai bagian dari permohonan hak atas merek harus dilengkapi penggunaan merek tersebut sebagai bagian dari merek dan dicantumkan dengan jelas mengenai nama pemilik merek terdaftar tersebut.

Memperoleh hak atas merek berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, maka poin krusial dan utama yang harus dilaksanakan ialah memeriksa sepenuhnya terhadap unsur kebaruan dari pada suatu merek. Pemeriksaan sebetulnya menjadi kunci utama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap seluruh merek yang masuk dalam daftar yang akan dimohonkan hak nya, karena di dalam tahap pemeriksaan dilakukan banyak upaya untuk mencari tahu kebenaran serta fakta, terkait suatu merek yang diajukan permohonan pendaftaran, yang kemudian dibandingkan dengan data-data pada web dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kasus ini, sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan pelumas untuk kendaraan bermotor dengan merk YAMALUBE terdaftar sebagai berikut:

1. Merek YAMALUBE dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 25 Juli 2028 untuk melindungi jenis barang berupa Gemuk untuk kendaraan bermotor; minyak motor; minyak bakar; minyak pelumas untuk kendaraan bermotor; bahan pelumas untuk industri; bahan pelumas serba guna; bahan pelumas untuk kendaraan bermotor; gemuk untuk kendaraan laut; minyak pelumas untuk kendaraan laut; bahan pelumas untuk kendaraan laut; minyak saringan udara; minyak untuk persiapan musim dingin (*winterization*) bagi komponen-komponen motor dan mesin; kartrid pengisi ulang gemuk untuk semprotan gemuk (*grease guns*); minyak dan gemuk untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; sumbu-sumbu yang termasuk dalam kelas 4, Saringan udara untuk kendaraan bermotor; saringan udara kapal; saringan minyak untuk kendaraan bermotor; saringan minyak kapal; semprotan gemuk (*grease guns*) pneumatik; mesin-mesin (industri) dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat-alat pertanian; inkubator untuk telur yang termasuk kelas 7, Semprotan gemuk (*grease guns*) yang dioperasikan secara manual; alat-alat dan perkakas tangan (yang dioperasikan dengan tangan), alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet. Yang termasuk dalam kelas 8 atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Berkedudukan di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan, sebagaimana etiket merek di bawah ini.

**YAMALUBE**

2. Merek YAMALUBE daftar nomor IDM000403012 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 untuk melindungi jenis barang berupa Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri, bahan-bahan pelumas, komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan menyikat debu, bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan, lilin-lilin, sumbu-sumbu yang termasuk dalam kelas 4 atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Berkedudukan di : 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan, sebagaimana etiket merek di bawah ini.

**YAMALUBE**

3. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan, Merek “YAMALUBE” untuk barang berupa pelumas untuk kendaraan bermotor tidak terdaftar atas nama pihak lain atau badan hukum lain; Sesuai dengan data yang terdapat di dalam buku perkara Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan, Merek YAMALUBE terdaftar

sebagaimana penjelasan pada poin 10 di atas tidak ada gugatan yang bersifat pembatalan ataupun penghapusan di Pengadilan Niaga;

4. Sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan untuk merek “YAMALUBE” sebagaimana penjelasan di atas tidak ada catatan pengalihan hak kepada pihak manapun;
5. Pelumas Sepeda motor merek “YAMALUBE” hasil produksi YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA Berkedudukan di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan yang disita dari pelapor seperti gambar dibawah ini Bahwa merek “YAMALUBE” untuk jenis barang antara lain pelumas telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.



6. Pelumas Sepeda motor merek “YAMALUBE” Sport yang disita yang bukan hasil produksi YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “YAMALUBE” daftar nomor IDM000235273 dan IDM000403012 untuk barang sejenis maka terhadap seseorang yang terbukti memakai merek pihak lain yang telah terdaftar secara tanpa hak, tanpa seizin pemilik merek terdaftar dalam kegiatan produksi (memproduksi) dan/atau perdagangan (memperdagangkan) yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal tersebut. Sedangkan terhadap seseorang yang terbukti menjual atau memperdagangkan yang patut diduga mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran di bidang merek sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan/atau pasal 100 ayat (2) dapat dikategorikan melakukan pelanggaran dibidang merek, sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal tersebut.

Merek YAMALUBE terdaftar	Merek YAMALUBE yang terdapat pada barang bukti yang diduga hasil pelanggaran
IDM000235273 <b>YAMALUBE</b> IDM000403012 <b>YAMALUBE</b>	

Dalam menentukan nilai kebaruan suatu merek dalam memperoleh hak atas merek, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis suatu merek yang diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Dalam kasus ini, merek oli/pelumas yamalube yang asli di produksi oleh **YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA** memiliki konfigurasi jenis barang berupa Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri, bahan-bahan pelumas, komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan menyikat debu, bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan, lilin-lilin, sumbu-sumbu yang termasuk dalam kelas 4 atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Berkedudukan di : 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan, sebagaimana etiket merek.

Implementasi prinsip nilai kebaruan dalam perlindungan hukum atas merek merupakan prinsip yang utama yang harus dimiliki oleh sebuah invensi

dan inventornya karena nilai kebaruan merupakan persyaratan substantive pertama agar sebuah invensi memperoleh perlindungan hukum.

**Tabel 2. Nilai Kebaruan**

Unsur Pembeding	Ketentuan Pasal	UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek	UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Temuan
Ketentuan Pidana	Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103	<p><b>Pasal 90,</b> Barangsiapa 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).</p> <p><b>Pasal 91,</b> Barangsiapa 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).</p> <p><b>Pasal 92,</b> (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak</p>	<p><b>Pasal 100,</b> (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya</p>	Yang semula pada UU Merek lama tidak memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana (menggangu kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia).

		<p>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).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis</p> <p>(3) 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).</p> <p>(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan</p>	<p>mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p><b>Pasal 101,</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	
--	--	--	---	--

		<p>dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p><b>Pasal 93,</b> Barangsiapa 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).</p> <p><b>Pasal 94,</b> (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 102,</b> Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p><b>Pasal 103</b> Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p><b>Pasal 95,</b> Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.</p>		
--	--	--	--	--

#### D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek.
2. Pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek masih kurang memadai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.
2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek; Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek; Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek; Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek.

3. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam kasus pelanggaran merek oli harus menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek; Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek; Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala; Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha.

## **B. Saran**

1. Hendaknya kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran merek dengan bentuk penanganan khusus, agar masyarakat lain takut untuk melakukan pemalsuan atau memperdagangkan merek yang telah dipalsukan.
2. Hendaknya masyarakat dan para pengusaha turut membantu dalam memberantas pemalsuan merek, sehingga para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan suatu produk tidak rugi baik kualitas dan jumlah takaran yang terkandung di dalam merek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Refrensi

- Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002),
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002),
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015),
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012),
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Damian, Eddy, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. (Bandung: Alumni. 2003),
- E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, (Jakarta, Balai Buku Ihtiar, 1959),
- Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011),
- Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011).
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya Bayumedia. 2005)
- Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta Bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993),
- Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992)

- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah serta R.M. Suryodiningrat dalam Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung, Penerbit Alumni, 2015),
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, cetakan IV, Rajawali Pers, 2007),
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 263
- Satijipto Raharjo, *‘Ilmu Hukum’*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung, Yrama Widya, 2002),
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993),
- \_\_\_\_\_, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2007)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, cet ke 19, 2014)
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Binacipta BPHN, 1982),
- \_\_\_\_\_, *‘Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional’*, (Bandung: Alumni, 1991),
- Supranata, S., & Amirudin, S. (2019). *pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian motor NMAX (Studi Pada Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang)*. Universitas Bina Darma

Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002).

Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang- Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta. Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997),

Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang*, (Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994),

## **B. Jurnal/Makalah/Artikel**

Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta

Alimuddin Sinurat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *dalam USU Law Journal*, Vol.2.No.2 (September-2014),

Aryan, E. I. (2009). Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana). *Wacana Hukum*, 8(1).

Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 1(2).

Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pemalsuan Merek Fashion. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 2021

Dilia, P. S., & Budi, S, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kosmetik Terkenal Dari Pemalsuan Merek Oleh Pihak Lain (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum UNDIP). 2017

Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1),

- Fajar Nurcahya Dwi Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari –Juni 2014
- Hanuka, K. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Helm Sebagai Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3),
- Ibrahim Nainggolan. “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/Pid.Sus/2015)”. *dalam Jurnal EduTech*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019,
- Krisnamurti, H, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 2021
- Mirfa, E., Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 2016,
- Nafri, M, Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 2(1), 2018,
- Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang,
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta,
- Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.2, 1997

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

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

#### D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Kopol Daniel A. Tambunan, S.H., S.I.K., M.IK selaku Kanit I Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, pada tanggal 25 Februari 2023, pukul 10.45 wib

#### E. Situs Web

Fahrizal Rahman Hasibuan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Terkait Pemalsuan Merek (Studi Kasus Tentang Merek Cressida dan Damor)”, (*Undergraduate thesis*, Universitas Sumatera Utara, 2019).  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20928/150200238.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fitri, N, Pengaruh Ekuitas Merk Terhadap Loyalitas Pelanggan (Study Kasus Mahasiswa Politeknik Negeri Medan). Politeknik Negeri Medan, 2019,  
<https://www.researchgate.net/publication/342146097>

<https://smesta.kemenkopukm.go.id/hak-merek-dagang-pengertian-dan-fungsi-untuk-bisnis-sobat/>

KlikLegal, Merek Terkenal, Perbandingan UU Merek Lama dan Baru, diakses dari <https://kliklegal.com/Merek-terkenal-perbandingan-uu-Merek-lama-dan-baru/>