

PBAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

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

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

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 6

² Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hlm. 4

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.³

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah:⁴

- a. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
- d. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
- e. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
- f. *Undisclosed Information* / Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- g. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

³ Kesowo Bambang, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, (Jakarta: Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, 4 Februari 1992), hlm. 7

⁴ Budi Santoso, *op. cit*, hlm. 13

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.⁵

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebaskan-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.⁶

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas

⁵ Iswi Hariyani, *op, cit*, hlm. 87

⁶ *Ibid*, hlm. 88

tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan.⁷ Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum lainnya juga diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah :

⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 13

- a. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari di atas.⁸
- b. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁹

Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa. Untuk Merek Kolektif misalnya, merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/*Wifone/Wimode*), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).¹⁰

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan

⁸ Budi Santoso, *op.cit*, hlm. 1

⁹ Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 1

¹⁰ Iswi Hariyani, *op, cit.*, hlm. 88

mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain.¹¹

Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)¹² yang ditandatangani Pemerintah Indonesia sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu,¹³ namun bukan sebagai jaminan bagi pemilik merek tersebut terhindar dari perbuatan pemalsuan.

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

Tindakan pemalsuan atas merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.¹⁴

¹¹ *Ibid*

¹² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 113

¹³ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 19

¹⁴ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 19

Perbuatan pihak lain (pihak ketiga) yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 94 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek (disingkat UU Merek) adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran. Dalam ketentuan pidana UU Merek hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek.

Sebagaimana dalam Pasal 95 UU Merek dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 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.

Sehubungan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 UU Merek bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan. Penegakan hukum terhadap beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) berikut ini dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar karena mesti ada aduan dari pihak pemilik yang dirugikan.

Peratama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 873 K/Pid/2006 menyangkut tindak pidana memperdagangkan suku cadang mobil merek Daihatsu, MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oyong Liza Huslin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Kedua perkara pemalsuan Merek Lem CASTOL dalam Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan terpidana Tarmono bin Brojo Utomo terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek

terdaftar yang dilakukan secara bersama-sama. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹⁵ Pengadilan Tinggi Banten¹⁶ membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut¹⁷, kemudian MA¹⁸ membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Ketiga perkara memperdagangkan merek penyedap rasa (vitsin) milik PT. Sasa Inti (Putusan MA Tahun 2008), MA menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Pengkuh Mintardja Sentosa alias Mensen.¹⁹ Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terpidana Pengkuh Mintardja Sentosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui hasil pelanggaran Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU Merek dan menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,²⁰ dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.²¹

Keempat perkara tindak pidana pemalsuan merek pisau serut (Putusan MA Tahun 2008), terpidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang, selaku pimpinan CV. Kurnia Abadi dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak PT. Inax Internasional Corporation untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu barang berupa pasah kayu/pisau serut. Pengadilan Negeri Semarang²² menyatakan terpidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek. MA justru

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 514/Pid.B/2006/PN.Tng.

¹⁶ Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PID/2006/PT.Btn.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 514/Pid.B/2006/PN.Tng.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2007.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pid.Sus/2008.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1167/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.

²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 321/PID/2007/PT.DKI.

²² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 557/Pid/B/2007/PN.Smg.

menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.²³

Kelima kasus tindak pidana pemalsuan merek busi NGK di Pengadilan Negeri Medan²⁴ memutuskan terpidana Ong Mi Lina terbukti bersalah melanggar Pasal 94 UU Merek yang didasarkan majelis hakim pada desain industri dan tata letak sirkuit terpadu. Jika diperhatikan dalam UU Merek sama sekali istilah "desain industri dan tata letak sirkuit terpadu" tidak ditemukan di dalam UU Merek melainkan ketentuannya hanya ditemukan di dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) dan UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDLST).

Aspek hukum yang menarik dalam Putusan Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah terkait pembuktian unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana di bidang merek. Pada faktanya terdakwa sama sekali tidak memiliki unsur niat (*mens rea*) untuk memalsukan merek busi NGK melainkan terpidana sama sekali tidak mengetahui bahwa merek tersebut adalah palsu yang diperolehnya dari salah seorang sales yang ia tidak ketahui identitasnya.

Berdasarkan kelima contoh kasus tindak pidana pemalsuan merek tersebut menggambarkan nuansa penegakan hukum merek pasca berlakunya UU Merek kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar terlebih dahulu. Sebab dalam Pasal 95 UU Merek menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan dan merupakan delik pelanggaran.

Pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa seperti contoh dalam delik tindak pidana pencurian atau delik jabatan dan lain-lain. Dalam delik biasa pelakunya dituntut oleh petugas tanpa harus

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pid.Sus/2008.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn.

menunggu aduan dari pihak tertentu dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan langsung aparat Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan.²⁵

Pengaturan delik aduan dalam UU Merek yang demikian tentu dapat menghambat penegakan hukum merek di Indonesia. Pihak yang dirugikan tidak akan berjalan jika pihak yang dirugikan tersebut tidak mengadakan perbuatan pelanggaran tersebut kepada aparat Kepolisian. Sepanjang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, maka aparat hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum yang benar dan perlunya sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana merek sehingga perusahaan asing yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia, beranggapan bahwa Negara Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum bagi mereknya tersebut. Oleh karena itu, maka dibuatlah penelitian ini yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek.

²⁵ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 241

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang hak merek, khususnya merek terdaftar dalam penggalan teori-teori hukum yang tepat dan untuk menambah kemampuan menganalisa persoalan dari sisi hukum dan sosial.
- 2) Bagi kalangan akademis, dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hak kekayaan intelektual pada khususnya, mengingat kajian mengenai merek khususnya pada peniruan atau penjiplakan dalam kesamaan merek belum secara jelas terakomodasi pada undang-undang merek sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam persoalan hak kekayaan intelektual (Dirjen HKI, Deperindag, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dan Aparat penegak hukum) sebagai bahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam teori negara hukum, negara melindungi hak asasi warga negaranya sebagaimana negara hukum diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini mengandung asas

persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk diakui di hadapan hukum.

Hak asasi manusia setiap orang dilindungi negara hukum (*rechstaat*) untuk menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan sekaligus menjadi salah satu ciri negara hukum.²⁶ Ciri negara hukum antara lain:²⁷

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap HAM warga negara.
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dalam teori sistem hukum (*legal system theory*), memandang hukum tersusun atas tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁸ Ketiga komponen ini akan menentukan berjalannya suatu hukum dalam masyarakat. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan terganggunya rangkaian dalam sistem.

Ketiga elemen ini sekaligus sebagai faktor penentu apakah penegakan hukum mereka telah berjalan dengan baik atau telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Lawrence M. Friedman memandang ketiga elemen ini sebagai penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan menekankannya pada kinerja aparat hukum serta substansi atau norma hukum itu sendiri dan budaya hukum menyangkut perilaku.²⁹

²⁶ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (amandemen kedua).

²⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29

²⁸ Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9

²⁹ *Ibid*

Permasalahan hak milik intelektual khususnya hak atas merek menarik perhatian karena adanya desakan luar negeri secara internasional, maka diadakanlah berbagai ketentuan dan peraturan di bidang perlindungan hak milik intelektual secara internasional.³⁰

Beberapa peraturan merek internasional yang mengikat adalah seperti Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Karena merupakan peserta *Paris Convention*, maka Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property*, yaitu Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property*).³¹

Perjanjian Internasional lainnya yang juga menyangkut merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (*TRT Union-Trademark Registration Treaty*) 1973, Traktat ini dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973, traktat pendaftaran merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran Internasional dengan satu permohonan saja.³²

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan atau jasa secara internasional (1957), diubah di Stockholm (1967) dan Jenewa (1977). Dalam konvensi ini telah dianut suatu penggolongan barang atau jasa secara internasional, yang berlaku terhadap suatu negara anggota yang telah mengadakan Perjanjian Nice.³³

³⁰ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT. Eresco, 1990), hlm. 10

³¹ *Ibid*, hlm. 263

³² *Ibid*, hlm. 267

³³ *Ibid*, hlm. 268

Penggolongan Internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang oleh karena itu mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang, yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.³⁴

Semakin banyak klien luar negeri, pemilik *trademark* terkenal yang menginstruksikan untuk mengajukan perkara-perkara di hadapan pengadilan di Indonesia dengan maksud untuk melindungi hak milik mereka yang ternyata di Indonesia banyak didaftarkan oleh pengusaha lokal tanpa adanya persetujuan dengan pihak pencipta atau pemegang hak milik itu.³⁵

Adapun pengaturan lain terhadap merek dapat ditemui dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, yang paling penting adalah pengaturan mengenai perlindungan dari pada indikasi geografis. Indikasi geografis dirumuskan dalam satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut telah memberikan karakteristik pada suatu benda, seolah-olah berasal dari wilayah atau tempat di dalam wilayah itu yang memberikan suatu kualitas tertentu atau ciri khas lain dari benda itu, yang secara esensial dianggap terkait pada asal-usul geografis.³⁶

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb.1912 No.543 Jo. Stb. 1913 No.214. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini terus berlaku, hingga pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961.³⁷

³⁴ *Ibid*, hlm. 269

³⁵ *Ibid*, hlm. 11

³⁶ Sudargo Gautama & Rizwanto Winanta, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

³⁷ Sidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 256

Selanjutnya diganti dengan Undang-undang merek No.19 tahun 1992, setelah Indonesia meratifikasi hasil forum GATT, Putaran Uruguay, dan hasil pertemuan di Makaresth Marokko tahun 1994 maka UU No.19 tahun 1992 disempurnakan dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1997, penyempurnaan ini antara lain menyesuaikan ketentuan Undang-undang merek dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan terakhir disempurnakan lagi dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang lebih praktis dan lengkap.

Hak Merek merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual disamping hak-hak yang lain seperti hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan intelektual manusia baik dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra, teknologi, desain, atau merek.³⁸

Hak kekayaan intelektual merupakan ide manusia yang kemudian dijelaskan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat Intelektual. Merek (*brand*) adalah: suatu nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.³⁹

Dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* tahun 1912 dan UUM No. 21 tahun 1961 yang menganut sistim deklaratif bahwa tidak ada pengaturan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merek, tetapi pada bagian menimbang dari UUM. No.21 tahun 1961 dikatakan:

Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang

³⁸ Soekotjo Hardiwinoto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 1

³⁹ *Ibid*, hlm.16

yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya, UUM No.21 tahun 1961 dibedakan atas merek perusahaan dan merek perdagangan.⁴⁰

Menurut UUM No.19 tahun 1992 dan UUM No.14 tahun 1997:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digubakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁴¹

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 ayat (1):

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.⁴²

Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, atau desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang-barang dan atau jasa-jasa seseorang atau kelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.⁴³

Menurut Isnan Budi Maulana, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁴⁴ Pada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, Merek adalah pengaruh, citri, bukti atau lambang.⁴⁵

⁴⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek Hak Perindustrian*, (Jakarta: Akademik Persindo, 1987), hlm. 193

⁴¹ C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1997), hlm. 150

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

⁴³ Dick Syamsurizal, *Branding De Firnatif Alat Pemasaran Potensial, Humaniora*, (Bandung: Utama Press, 1992), hlm. 15

⁴⁴ Isnan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 101

⁴⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), hlm. 108

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian trips dan meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tanggal 2 November, cakupan hak kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian TRIP's antaran lain:

- a. Hak Cipta dan hak yang berkaitan (Copyrights and Neighbouring Rights) UU Hak Cipta No.13 tahun 1997;
- b. Paten (*Petents*) UU Paten No.13 tahun 1997 tentang perubahan atas UU No.6 tahun 1989;
- c. Merek (*trademarks*) UUM No.14 tahun 1997 yang disempurnakan dengan UUM No.15 Tahun 2001;
- d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);
- e. Desain Industri (*Design*) UU No.31 tahun 2000;
- f. Desain tata letak Sirkuit terpadu (*Integrated Circuits*) UU No.32 tahun 2000;
- g. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) UU No.30 tahun 2000;
- h. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*) UU No.29 tahun 2000;
- i. Perlindungan persaingan curang (*Protection of Unfair Competition*);

Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang sangat penting dan berperan dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa, sehingga tidak jarang para pelaku usaha dalam mencari keuntungan melakukan perbuatan yang tidak baik, beritikad tidak baik atau berbuat curang kaitannya dengan merek orang atau perusahaan lain sehingga timbul persaingan kurang sehat, dalam melakukan usahanya dengan merek-merek, baik dengan cara pemalsuan, peniruan dan penjiplakan yang secara jelas tidak mencerminkan pada prinsip-prinsip perdagangan secara modern yang menekankan adanya suatu persaingan, tetapi persaingan tidak sehat, persaingan yang kompetitif, seperti dijabarkan oleh Sri Redjeki : Bahwa salah satu prinsip ekonomi modern adalah iklim perdagangan dan adanya sistem persaingan yang sehat,⁴⁶ yaitu dalam meraih keuntungan melalui suatu kompetisi yang sehat bukan persaingan yang kurang sehat atau curang, yang akan

⁴⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)

menyebabkan kerugian orang lain atau perusahaan lain yang mempunyai merek terkenal atau yang sudah mempunyai reputasi.

Perbuatan yang dikategorikan permainan tidak sehat atau curang, dalam mencari keuntungan usahanya yaitu dengan jalan memakai merek orang lain, memalsukan secara keseluruhan atau pada bagian persamaan pada bagian-bagiannya saja, dengan kata lain persamaan pada pokoknya bahkan ada lagi dengan cara menjiplak, mendoplang pada merek lain yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan produknya oleh masyarakat, atau merek yang sudah mempunyai reputasi, yang sering dilakukan dengan cara menyerupai khususnya pada kemasan produk. Oleh masyarakat sendiri sebagai konsumen sering terjadi kekecohan akan produk barang yang akan diambil, keliru karena sama kemasannya walaupun masyarakat mengetahui secara jelas merek lain, tetapi karena terpadunya oleh kemasan sama sehingga menganggap merek dimaksud merek yang sama, bahkan barangnya pada merek dimaksud juga produknya.

Persaingan merupakan bagian penting dari perekonomian, melalui persaingan pelaku usaha mempunyai inovasi-inovasi, supaya tetap bertahan sebagai tindak lanjut untuk menawarkan barang dan atau jasanya kepada konsumen, dengan cara pemakaian tanda pengenal berupa merek. Dalam kegiatannya sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen atas penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa yang dari produknya. Dalam pasal 7 huruf a, b (Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) menyebutkan:

Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁴⁷

Sebagai pelaku usaha dalam kegiatan produksinya, atau dalam pemasaran barang dan atau jasanya dengan cara tidak jujur bahkan melawan hukum, sudah

⁴⁷ Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

merupakan tindakan pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) (Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan kepentingan berbagai pihak terhadap pemanfaatan yang berupa barang dan atau jasa, dengan perangkat perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual Tentang Merek, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Persaingan usaha tidak sehat dalam hak kekayaan intelektual pada merek antara lain berupa tindakan peniruan atau penjiplakan suatu merek, bahwa dengan adanya tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan berbagai cara yang dilakukan secara tidak jujur yaitu dengan mendompleng, meniru kesamaan merek orang lain atau perusahaan lain yang telah mempunyai reputasi, merupakan tindakan penipuan dan adalah perbuatan beritikad tidak baik, sehingga dapat menyebabkan kerugian baik oleh produsen, maupun oleh konsumen, akibat dari tindakan tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lihat Pasal 381 bis dan Pasal 1365 KUHPerdata).

Sejak Undang-Undang Merek dibentuk yakni mulai dari Undang-Undang No 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sampai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 selalu ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggaran hak merek orang lain. Ketentuannya dapat bersifat Pidana, Perdata dan Administrasi.

Penggunaan merek tanpa hak dapat digugat berdasarakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Pihak penggugat harus membuktikan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga penggugat menderita kerugian. Gugatan yang bersifat keperdataan, tidak dapat digabungkan dengan permohonan pembatalan merek karena tunduk kepada hukum acara perdata. Sedangkan dalam gugatan pendaftaran merek mempunyai upaya hukum sendiri.

Gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum dijelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek. Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai pelanggaran dan delik kejahatan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁸
- b. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.
- c. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁴⁹
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰
- e. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁵¹

I.6 Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

⁴⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1980), hlm. 1

⁵¹ Isnan Budi Maulana, *op.cit*

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Merek, Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek, Fungsi dan Manfaat Merek, Persyaratan Merek dan Itikad Baik, Pendaftaran Merek, dan Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan terdiri dari Karakteristik Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Penegakan hukum dan Ketentuan Pidana Hak atas Tindak Pidana Merek.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

