



**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

NINDYA IRMA

**NPM : 2026000088
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI
PUTUSAN NOMOR 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT)

NAMA : NINDYA IRMA
N.P.M : 2026000088
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 14 Juni 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINDYA IRMA
NPM : 2026000088
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2024



NINDYA IRMA
NPM: 2026000088

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)

Nindya Irma*

M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.**

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.***

Era perdagangan dewasa ini menjadikan merek sebagai pembeda antara satu jenis barang atau produk dengan lainnya, sehingga perlu dilakukan pendaftaran atas sebuah merek. Setelah didaftarkan, maka sebuah merek baru memiliki perlindungan hukum atasnya. Pentingnya pendaftaran merek mengingat merek mempunyai nilai ekonomis, sehingga adanya perbuatan pihak lain yang menggunakan merek yang sama memiliki persamaan pada pokoknya. Putusan nomor 204/pid.sus/2021/PT.DKI Jkt dalam penelitian ini adalah putusan pelanggaran atas merek terdaftar dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menjual produk yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisa data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka normatif.

Hasil penelitian menunjukkan: undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap kejahatan merek.. Analisis hukum putusan majelis hakim yang memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran merek, yaitu dengan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dalam putusan nomor 204/pid.sus/2021/PT. DKI Jkt adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP dan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dan ketentuan Pasal 100 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Saran yang dapat diberikan antara lain: seharusnya tindak pidana pelanggaran merek terdaftar berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hendaknya lebih menerapkan unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya sebagai indikator penning dalam pemeriksaan perkara dan penjatuan putusan atas suatu tindak pidana pelanggaran merek. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan nomor 204/ pid.sus/2021/PT. DKI Jkt hendaknya tidak jauh dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, agar memberikan keadilan bagi pemilik merek merek terdaftar dan agar pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran Merek, Tindak pidana, Merek Terdaftar

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Pembimbing I, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

*** Dosen Pembimbing II, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan selalu melimpahkan segala berkat, dan rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Skripsi ini berjudul “Pertanggung Jawaban Atas Tindak Pidana Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/Pt.Dki Jkt)”, disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-1 (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.SI., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Mhd Azhali Siregar, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Harry Angga Pratama Sinaga, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan-masukan ide yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan serta pengalaman menulis kepadapenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pengajar di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang penuh dedikasi memberikan ilmu pelajaran yang berguna dikemudian hari serta menuntun dan membimbing penulis menjadi pribadi yang kuat dan tegar selama mengikuti perkuliahan sampai dengan dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta Ayahanda Drs. Darmanto dan Ibunda Titik Nurhayati yang telah memberi dukungan dan motivasi, serta telah memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini. Tiada hentinya rasa sayang dan cinta yang tulus penulis tuturkan, penulis ucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya karena tak ada hal terindah dari pada perjuangan selain doa Orang tua serta Keluarga.

8. Rekan Rekan juang yang penuh semangat yang selalu membangkitkan semangat dan membakar motivasi penulis stambuk 2020 kelas Reguler 2A Malam yang telah memberikan kenangan indah tidak terlupakan dengan bingkai indah yang dapat di tata oleh hati serta menorehkan suka duka bersama,dan juga memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selamaini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini,semoga penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiin allahumma amiin.

Medan, Februari 2024

Penulis

Nindya Irma

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian.	15
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.	27

BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek.	30
B. Pendaftaran Merek.....	33
C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.	43

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN
MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

- A. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Merek. 50
- B. Akibat Hukum atas Terjadinya Pemakaian Merek Terdaftar yang
Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya. 60
- C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis. 62

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DALAM
PUTUSAN NO. 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT**

- A. Kasus Posisi Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT 68
- B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pemalsuan
Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT
..... 72
- C. Analisis Hukum dan Kendala Majelis Hakim dalam Memutus Perkara
Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 87
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹ Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.

Kelahiran Hak Cipta diawali dari sebuah idea atau gagasan. Gagasan muncul dari kreatifitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materiil), sedangkan gagasan atau ide yang melatarbelakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi, tetapi idea atau gagasannya.²

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* cet. VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 227.

Bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan HKI di Indonesia tidak semuanya diatur dalam UU tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang.³ Tetapi saat ini sudah terdapat perangkat UU HKI tersendiri di Indonesia, yakni:⁴

1. Hak Cipta, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014;
2. Paten, diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016;
3. Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016;
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000;
5. Rahasia Dagang, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000;
6. Desain Industri, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000; dan
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya dalam proposal ini akan disebut UU Merek), Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau 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.

³*Ibid.*, hlm. 35

⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

Menurut UU Merek ada 3 (tiga) jenis merek berdasarkan Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d, yaitu:⁵

- a. “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.”
- b. “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 sejenis lainnya.”
- c. “Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Menurut pengertian diatas dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai ekonomis bagi produsen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan sejenis, juga dimaksudkan untuk

⁵ Pasal 1 huruf a-c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri.

Era perdagangan dewasa ini merek menjadi pembeda antara satu jenis barang atau produk yang satu dengan lainnya, sehingga sebagai penanda dilakukanlah pendaftaran atas merek tersebut.⁶ Ada 2 (dua) cara pengajuan permohonan pendaftaran merek, yaitu dengan cara biasa yang dilakukan karena merek yang dimohonkan pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali, dan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas karena merek yang akan didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.⁷

Perlindungan akan merek sangat penting dalam era perdagangan bebas saat ini. Dengan terbukanya era perdagangan bebas, membuat merek tertentu beredar dimana-mana, bahkan dapat menjangkau seluruh pelosok di dunia. Didaftarkannya suatu merek secara yuridis mengakibatkan pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan sah kepada pihak yang mendaftarkan merek pada Dirjen HKI, artinya negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

⁶ Ely Yusnita, "Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012), *USU Jurnal Law*, Vol. 1, 2017, hlm. 1.

⁷ Miftahul Haq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)", *USU Jurnal Law*, 2007, hlm. 19.

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Centre Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Centre Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mana otomatis segala isi didalamnya termasuk lampiran mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan lampiran-lampirannya telah disesuaikan kedalam peraturan nasional.⁸ Berdasarkan salah satu isi perjanjian didalamnya, maka hak merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.⁹

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 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran.

⁸ Fajar Nurcahya Dwi Putra, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”, Jurnal Mimbar Keadilan Edisi Januari – Juni 2014, 2014, hlm. 97.

⁹ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 19.

Tindak pidana atas merek dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 UU Merek, yang berbunyi:¹⁰

- (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 dan/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 dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan pidana hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. Sebagaimana dalam Pasal 103 UU Merek dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menegaskan, pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa, seperti tindak pidana pencurian atau delik jabatan, dan lain-lain. Dalam delik biasa pelakunya dituntut oleh petugas tanpa harus menunggu aduan dari pihak tertentu, dengan

¹⁰ Pasal 100 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

perkataan lain tidak perlu ada aduan langsung aparat Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan.¹¹

Hukum Pidana sendiri dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan ancaman pidana untuk tindak pidana atas merek yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun:

- (1) Barang siapa membubuhi merek lain yang daripada tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan Undang-Undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu;
- (2) Barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;
- (3) Barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.”

Salah satu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Artinya, kebenaran yang selengkap-lengkapya dan sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana yang didapatkan dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dalam mencari siapakah yang dapat didakwakan atas suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa

¹¹ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 241.

seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan apakah yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹²

Adanya upaya pembuktian adalah salah satu unsur dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana di bidang merek. Alinea ke-4 Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini kemudian menjadi salah satu pedoman bagi Hakim dalam menentukan keyakinannya dalam menentukan apakah Terdakwa dapat dihukum atau tidak dan dalam menentukan fungsi dari alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan Hakim.¹³

Adapun beberapa contoh kasus tindak pidana atas merek yang pernah terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Putusan Nomor 1778/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 4 April 2012, Terdakwa 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 atas merek CRESSIDA. Terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

¹² Mochamad Kemas Heryawan, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu "CARDINAL"", Jurnal Verstek Vol.7 No. 2, hlm. 137.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023, pukul 19.15 WIB.

apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

2. Putusan Nomor 118/Pid.B/2013/PN Mlg tanggal 27 Mei 2013, atas tindak pidana pemalsuan merek 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 atas merek Bagus Kapur Ajaib. Terdakwa dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Btl tanggal 25 Mei 2016, mengenai pemalsuan merek 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 atas kapur ajaib merek BAGUS. Terdakwa dihukum pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sgn tanggal 8 Agustus 2017, mengenai pemalsuan merek 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 atas kertas pembungkus makanan merek “KING” menjadi merek WP’. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Adanya kasus pemalsuan merek menunjukkan belum kuatnya hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, sehingga pemalsuan merek terus bermunculan. Salah satu contoh kasus pemalsuan merek yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT atas sengketa pemalsuaan, memperbanyak, dan memperdagangkan merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus, dan Gillette Goal yang tidak sesuai dengan Merek terdaftar milik pihak lain, yaitu The Gillette Company LLC.

Terdakwa TIA KAUW alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal yang dilanggar: Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan apda pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Terdakwa menjual pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang ditemukan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pisau cukur/alat cukur dengan menggunakan Merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang tidak dilengkapi ijin/persetujuan dari pemilik Merk Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI atas nama GILLETTE COMPANY LLC. Secara sekilas barang tersebut tampak persamaan. Terdakwa telah menjual pisau cukur palsu tersebut sejak tahun 2017 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) karena terdakwa menjual barang tersebut dengan harga yang jauh dengan harga asli Merek Gillette.

Terdakwa memperdagangkan dengan menggunakan merk Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan dengan indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa ijin Lisensi (pemegang Merek) dengan Merek terdaftar atau milik pihak lain yakni The Gillette Company. Perbuatan terdakwa ini menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil pemegang Merek yakni THE GILLETTE COMPANY LLC.

Bahwa Perbuatan terdakwa TIA KAUW Alias TINO adalah merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Bahwa semua unsur dakwaan, yaitu “dengan sengaja, tanpa hak, dan menggunakan Merek yang sama” telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tindak pidana atas merek terdaftar, baik tindakan meniru atau memalsukan, dengan tanpa hak dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi tentu akan mengacaukan perekonomian dan merugikan pihak lain, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Perbuatan tindak pidana atas merek akan terus terjadi jika penegakan hukum pidana atas tindak pidana merek kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar, disamping penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemalsuan merek jauh dari apa tuntutan Undang-undang. Untuk itu diperlukan adanya kepastian dan penegakan hukum pidana itu sendiri, selain untuk memberikan efek jera sehingga tindakan

pemalsuan merek tidak terus bermunculan akibat belum tercapainya perlindungan hukum pidana secara preventif dan represif.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aturan hukum pidana terhadap pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dan kendala dalam memutus tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar dalam Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Untuk dan mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains serta dapat menambah referensi kepustakaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai tindak pidana dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tindak pidana pemalsuan atas merek terdaftar.

3. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak, yakni bagi akademisi, aparat penegak hukum, dan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, pemegang merek terdaftar, dan konsumen dalam mengantisipasi tindak pidana atas merek.

E. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan secara khusus di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancabudi, tidak ditemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)”. Dengan demikian judul “Penegakan Hukum Pidana Atas Tindakan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)” ini belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek

O.K. Saidin memberikan pengertian Merek sebagai sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah Mereknya melainkan benda materilnya atau fisik dari benda tersebut. Merek hanya benda immateriil yang secara fisik tidak dapat memberikan apapun dan mungkin hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi pembelinya. Hal inilah yang membuktikan bahwa Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁵

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi Merek sebagai berikut:

“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.”¹⁶

Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai definisi Merek, di antaranya:

a. O.K. Saidin berpendapat bahwa:

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁷

b. Fandy Tjiptono berpendapat:

¹⁵ O.K. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 330.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ O.K. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 345.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁸

c. Bison Simamora:

Merek adalah nama, tanda, istikah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain.¹⁹

d. R. Soekardono berpendapat:

Merek adalah sebuah tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk memperibadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²⁰

e. Iur Soeryatin berpendapat:

Suatu Merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi Merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.²¹

Merek dapat dimiliki orang orang perorangan atau satu orang, karena pemilik Merek adalah orang yang membuat Merek itu sendiri atau dapat pula terjadi jika seseorang memiliki Merek yang berasal dari pemberian atau

¹⁸ Fandy Tjiptono, *Brand Management*, Penerbit Andy, Bandung, 2005, hlm. 46.

¹⁹ Bison Simamora, *Aura Merek*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 149.

²⁰ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2019.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 46.

membeli dari orang lain. Selain dapat dimiliki oleh perorangan, Merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang, seperti misalnya dua atau tiga orang yang memiliki suatu merek tetapi harus bersama-sama atau satu Merek milik bersama. Demikian pula halnya hak atas Merek ada pada mereka bersama yang tidak mungkin dapat dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.²²

Gatot Supramono menyatakan bahwa suatu badan hukum juga dapat memiliki Merek karena badan hukum juga dikategorikan sebagai subjek hukum sebagaimana manusia pada umumnya.²³ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mertokusumo, bahwa yang disebut badan hukum yaitu organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pengurusnya.²⁴

Berdasarkan definisi-definisi Merek di atas, dapat disimpulkan bahwa Merek mempunyai fungsi utama sebagai pembeda antara satu jenis barang dengan barang yang lainnya. Melalui Merek juga, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud membonceng reputasinya.²⁵

²² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 19.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 68.

²⁵ Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

Adapun fungsi-fungsi lain dari Merek adalah sebagai berikut:²⁶

a. Melindungi konsumen.

Salah satu konsideran dalam UUMI 2016 adalah salah satu tujuan diadakannya UUMI 2016 adalah mengingat peranan Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi sangat penting, terutama dalam hal menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Dengan adanya Merek, konsumen tidak perlu lagi untuk menyelidiki kualitas suatu barang atau produk sebelum membelinya. Merek yang kualitasnya telah dikenal baik maka akan membuat konsumen membeli barang dengan Merek tersebut.

b. Menjaga persaingan usaha yang sehat.

Merek diperlukan dalam hal menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kesempatan berusaha bagi setiap orang. Merek juga diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha demi mencegah timbulnya usaha yang tidak sehat.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya.

Merek dari suatu barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang tersebut.

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang.

Suatu barang tidak selalu dapat memberikan kualitas maupun kepuasan yang baik bagi setiap orang yang membelinya, sebab itulah Merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai Merek tersebut, mempunyai kualitas dan minimal utuh yang sama seperti yang telah ditentukan oleh produsennya.

e. Sebagai sarana dalam memperkenalkan barang atau nama barang.

Merek juga mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya melalui promosi

²⁶ *Ibid.*

kepada khalayak. Pembeli yang telah mengenal Merek tersebut cukup dengan mengingat nama Mereknya saja jika ingin membeli suatu barang.

- f. Sebagai identitas perusahaan.

Suatu Merek juga digunakan dalam rangka memperkenalkan nama suatu perusahaan yang menggunakan Mereknya. Sebagai contoh adalah Merek dagang Djarum yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Margono dan Angkasa menjabarkan fungsi Merek dari 3 sisi, yaitu:

- a. Dari sisi produsen, Merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khusus mengenai kualitas dan pemakaiannya.
- b. Dari sisi pedagang, Merek digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangannya untuk mencari dan meluaskan pasaran.
- c. Dari sisi konsumen, Merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibelinya.²⁷

Dilihat dari ketiga sisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Merek menjadi hal yang sangat penting dalam dunia perdagangan, mengingat akan fungsi dan peranan besar Merek dalam menggerakkan aktivitas perdagangan kearah yang lebih maju.

UUMI 2016 mengelompokkan merek menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Pasal 1 huruf b UUMI 2016, Merek Dagang, yaitu Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Pasal 1 huruf c UUMI 2016, Merek Jasa, yaitu Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

²⁷ Margono S dan Angkasa A, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 30.

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

c. Pasal 1 huruf d UUMI 2016, Merek Kolektif, yaitu Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Menurut Suryatin, selain 3 (tiga) jenis Merek sebagaimana yang telah ditentukan di atas, terdapat juga pengklasifikasian Merek berdasarkan bentuk atau wujudnya untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain.

Adapun beberapa jenis Merek itu adalah sebagai berikut:

- a. Merek lukisan (*beel mark*);
- b. Merek kata (*word mark*);
- c. Merek bentuk (*form mark*);
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*);
- e. Merek judul (*title mark*).

Suryatin juga mengemukakan pendapatnya bahwa untuk di Indonesia jenis Merek yang paling baik adalah Merek lukisan. Sedangkan jenis Merek lainnya terutama Merek kata dan Merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf seperti, ph dan sh. Dalam hal ini Merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak, seperti contohnya “*Sphinx*” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*Sfinks*” atau “*Svinks*”.²⁸

Merek dikenal dalam bentuk 3 (tiga) dimensi (*three dimentional trademark*), contohnya seperti yang terdapat pada produk minuman seperti

²⁸ *Ibid*, hal. 30-31

Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken. Di mana dalam hal tersebut, perusahaan yang memproduksi Coca-Cola telah mendaftarkan botol Merek sebagai suatu Merek. Adanya perkembangan ini mengindikasikan kesulitan dalam membedakan perlindungan Merek dengan perlindungan desain produk. Kesulitan juga timbul karena selama ini ada perbedaan antara Merek dengan barang-barang yang ditemplei Merek tersebut. Selama ini acuan akan hal tersebut adalah gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidak dapat dikategorikan sebagai Merek. Dalam hal kemungkinan untuk mendaftarkan Merek dengan mempertimbangkan bentuk barang maupun tampilan produk dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan yang sama. Di beberapa negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai Merek.

G. Metode Penelitian.

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹ Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, dan

²⁹ H. Salim HA, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran tertentu.³⁰

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, di mana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.³¹ yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³² Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dalam ketentuan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku. Selanjutnya juga akan pendekatan kasus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi atas suatu

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

³¹ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

kejadian berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh.³³ Penelitian ini akan mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan sistematis mengenai tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*case approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum terkait. Dalam hal ini Undang-Undang yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.93

4. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Sekunder, yaitu berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan, dan putusan antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - e) Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan hukum ini terdiri dari literatur yang berkaitan dengan skripsi ini maupun yang membahas masalah

penegakan hukum pidana, perlindungan hukum terhadap merek, dan pemalsuan merek dan yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari jurnal ilmiah, skripsi yang berkaitan, pendapat para ahli, ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

- b. Data Primer, yaitu yaitu pidana tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar

5. Analisis Data.

Analisis merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesa seperti yang disarankan oleh data.³⁵ Didalam penelitian hukum normatif, pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁶

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm, 106.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 106

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematiskan secara kualitatif yang artinya menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu masalah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar atas tindakan penegakan hukum atas tindak pidana merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya di Indonesia berdasarkan studi perbandingan pada Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt.

H. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Menguraikan tentang pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran Merek yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan bagaimana pengaturan serta sanksi pidana atas pemalsuan Merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III: Merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar dalam Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas mengenai kasus posisi dalam Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt dan analisa atas pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan No. 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt.

BAB IV: Merupakan pembuktian atas tindak pidana pemalsuan Merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas mengenai penyebab terjadinya pemalsuan Merek terdaftar unsur-unsur pidana dalam pemalsuan Merek terdaftar.

BAB V: Penutup, yang akan terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK
TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek.

Merek memiliki kaitan erat dengan persaingan usaha tidak jujur (*unfair competition*), yang tidak hanya mempertaruhkan reputasi atas Merek itu sendiri, melainkan jugakualitas barang dan keunggulan produk serta pelayanan. Pada dasarnya persaingan di bidang usaha selama dapat mendorong produktivitas dalam menambah hasil produksi, mempertinggi kualitas dan mutu barang, serta memperlancar produksi adalah hal yang baik dalam dunia perdagangan, sebab hal ini dapat memberikan keuntungan kepada konsumen.

Tetapi jika persaingan itu sampai pada suatu keadaan di mana memberikan dampak yang tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tentunya hal itu akan menjurus kepada pelanggaran hukum. Dengan perbuatan melanggar hukum maka persaingan tersebut dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.

Pada umumnya pelanggaran Merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mudah dan melanggar hak orang lain dengan tindakan meniru atau memalsukan Merek-Merek terkenal di masyarakat. Molegraf berpendapat bahwa

persaingan tidak jujur adalah suatu peristiwa di mana seseorang menarik para langganan orang lain kepada perusahaan atau dirinya sendiri atau demi perluasan omzet perusahaannya dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam dunia perdagangan.³⁷

Pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan mengenai persaingan tidak jujur, bahwa negara peserta Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur dalam dunia perdagangan. Dalam ayat (2) nya menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan “*honest practices industrial and commercial matters*” dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan persaingan tidak jujur. Dan dalam ayat (3) pasal yang sama ditentukan pula mengenai larangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun yang berkaitan dengan asal-usul atau berkaitan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan publik berkaitan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang, termasuk dalam hal peniruan Merek.³⁸

O.K. Saidin mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran Merek adalah meliputi cara-cara sebagai berikut:³⁹

a. Praktik Peniruan Merek Dagang.

Pelaku usaha dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan usaha tidak jujur seperti ini berwujud dalam bentuk penggunaan upaya-upaya mempergunakan

³⁷ R.M. Suryodinigrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 66.

³⁸ O.K. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 454.

³⁹ *Ibid.* hlm. 454-456

Merek dengan meniru merk terkenal (*well known trademark*) yang sudah ada sehingga Merek dan/atau jasa yang diproduksinya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek yang sudah terkenal. Perbuatan ini dimaksudkan agar membuat kesan kepada konsumen seakan-akan barang dan/atau jasa yang diproduksi itu sama dengan produksi Merek terkenal. Tentunya dengan adanya kemiripan tersebut memberikan keuntungan yang besar tanpa perlu mengeluarkan biaya produksi yang besar.

b. Praktik Pemalsuan Merek Dagang.

Praktik pemalsuan Merek dagang dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dengan melanggar hak orang lain. Contohnya, seseorang bepergian ke luar negeri dan membeli barang dengan Merek terkenal Louis Vuitton. Sesampainya di Indonesia, ia memproduksi barang-barang sejenis dengan Merek Louis Vuitton dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa harus mengeluarkan biaya produksi yang besar karena Merek Louis Vuitton sudah dikenal luas masyarakat sebagai barang mewah dan bergengsi.

c. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan dengan Sifat dan Asal-Usul Merek.

Perbuatan persaingan tidak jujur dalam bentuk ini biasanya terjadi dikarenakan adanya suatu daerah, tempat, maupun negara yang dapat menjadi kekuatan yang membawa pengaruh baik atas suatu barang karena dianggap daerah

penghasil jenis barang yang dikenal berkualitas baik. Dikatakan persaingan tidak jujur jika pengusaha mencantumkan mengenai keterangan sifat dan asal-usul barang tidak yang sebenarnya dengan tujuan mengelabui konsumen seakan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah yang sama dengan penghasil barang berkualitas, misalnya mencantumkan keterangan *Made in England* untuk barang yang sebenarnya bukan produksi dari Inggris.

B. Pendaftaran Merek.

Soegondo Soemodiredjo menyebutkan ada 4 (empat) sistem pendaftaran Merek yang berlaku di berbagai negara, yaitu:⁴⁰

- a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu Merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan setelah syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Mengenai apakah Merek tersebut memenuhi persyaratan lain seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dalam sistem ini tidak diperiksa. Sistem ini digunakan di negara Prancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu, sistem ini dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Indonesia, dan lain sebagainya yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratannya terlebih dahulu sebelum mendaftarkan Merek tersebut dalam daftar umum. Hanya Merek yang syaratnya telah terpenuhi dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan Merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lainlah yang dapat didaftarkan.
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara, yaitu sistem di mana sebelum didaftarkan suatu Merek, dilakukan pengumuman terlebih dahulu atas Merek itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran Merek

⁴⁰ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.184-185

tersebut. Sistem ini dianut oleh Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.

- d. Pendaftaran dengan pemberian terlebih dahulu tentang adanya Merek lain terdaftar yang ada persamaannya, yaitu dengan cara adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon bahwa Mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan Merek yang telah lebih dahulu didaftarkan untuk barang sejenis atau nama orang lain. Meskipun demikian jika pemohon tetap menginginkan pendaftaran Mereknya, maka Merek tersebut tetap akan didaftarkan juga. Sistem ini dipakai oleh Swiss dan Australia.

Pentingnya dilakukan pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Pendaftaran Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar adanya permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek atau kuasanya. Di Indonesia mengenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran Merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif (*passief stelsel*) dan sistem konstitutif (aktif) atau atributif.⁴¹

a. Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif.

Sistem pendaftaran Merek deklaratif menitikberatkan atas pemakaian pertama atas suatu Merek. Dalam artian, siapa yang memakai pertama atas suatu Merek maka ialah yang dianggap berhak menurut hukum terhadap Merek yang bersangkutan atau dengan kata lain bukan pendaftaranlah yang menciptakan hak atas Merek melainkan pemakaian pertama kali. Pendaftaran Merek dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai Merek tersebut pertama kali. Tetapi dalam hal jika ada orang lain

⁴¹ *Ibid.*, hlm.185-186

yang dapat membuktikan bahwa ialah pemakai atas Merek tersebut untuk pertama kali, maka pengadilan dapat membatalkan pendaftaran atas Merek yang sama.⁴²

Hal yang seperti ini dalam sistem deklaratif dipandang kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa yang menciptakan hak atas Merek adalah pendaftaran. Siapa yang pertama kali mendaftarkan atas suatu Merek maka dialah yang berhak atas Merek tersebut dan dia jugalah yang secara eksklusif dapat memakai Merek tersebut dan tidak dapat digunakan oleh orang lain.

Hak Merek tanpa adanya pendaftaran inilah yang memberikan lebih banyak kepastian, karena jika seseorang dapat membuktikan bahwa ialah yang telah mendaftarkan atas suatu Merek dan diberikan Sertifikat Merek yang merupakan bukti atas kepemilikan Merek dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain untuk Merek yang sama maupun barang-barang yang sejenis. Pendaftaran dalam sistem deklaratif mempunyai fungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya Sertifikat Merek maka akan mudah dibuktikan jika ada pihak lain yang mengakui sebagai pemilik Merek yang bersangkutan, sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁴³

⁴² O.K. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 461.

⁴³ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, Hlm. 19

Sistem pendaftaran deklaratif ini mempunyai kelebihan, seperti orang yang berhak atas Merek bukanlah orang yang mendaftarkan Mereknya secara formal saja melainkan juga orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai Merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai Merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain dengan begitu saja, meskipun dalam hal itu orang tersebut mendaftarkan Mereknya. Dalam sistem ini orang yang tidak mendaftarkan Mereknya pun tetap dilindungi.⁴⁴

Tetapi sistem pendaftaran Merek secara deklaratif ini juga mempunyai kelemahan, di antaranya orang-orang yang telah mendaftarkan Mereknya terlebih dahulu belum pasti terjamin kepastian hukumnya. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu bisa saja pendaftaran atas Mereknya dapat dibatalkan jika ada orang lain yang mengaku sebagai pemakai pertama atas Merek tersebut.⁴⁵ Sistem pendaftaran pertama kali atau *first to file* dapat juga diartikan bahwa Merek yang didaftar adalah Merek yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Namun tidak semua Merek dapat didaftarkan. Utamanya yang dapat didaftarkan adalah Merek yang diajukan pendaftarannya atas dasar itikad baik, yaitu pemohon mendaftarkan Mereknya secara layak, jujur dan tidak mempunyai niat tersembunyi seperti

⁴⁴ O.K. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 462.

⁴⁵ *Ibid*.

pemboncengan reputasi, menitu, menjiplak, mengecohkan atau menyesatkan konsumen.⁴⁶

Sistem deklaratif ini pertama kali tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUM 1960 yang berbunyi:

*“Hak khusus untuk memakai suatu Merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.”*⁴⁷

Yahya Harahap menafsirkan berdasarkan pasal di atas bahwa penegakan hukum dalam pasal tersebut mengandung konsepsi dualisme, di satu sisi terdapat doktrin pendaftaran pertama atau *first to file*, yaitu pendaftar pertama ialah yang dianggap mempunyai hak utama dari pemilik lainnya sesuai dengan asas *prior in filling*. Tetapi di lain sisi, terdapat pula doktrin pemakai pertama atau *prior user (first to use system)* yaitu apabila dapat dibuktikan bahwa seseorang adalah pemilik pertama yang sesungguhnya atas suatu Merek. Penjelasan umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.⁴⁸

⁴⁶ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta, 2007, hlm. 79.

⁴⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 335-336.

Kenyataannya sistem deklaratif ini menimbulkan banyak sengketa dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat berpotensi menimbulkan pembajakan terhadap Merek-Merek yang sudah mempunyai reputasi tinggi atau yang sudah terkenal. Selain itu para ahli hukum juga berpendapat bahwa sistem ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang mempunyai itikad baik) atas Merek tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Deddy A.G. Sirait, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT, Inderasari Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/pk/pdt,sus/2010)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 44.

b. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif.

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif ini hak atas Merek baru akan timbul apabila suatu Merek telah didaftarkan. Oleh karena itulah pendaftaran merupakan suatu keharusan dalam sistem ini. Artinya, tanpa dilakukan pendaftaran terlebih dahulu maka seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum atas Mereknya oleh negara. Sejak diberlakukannya UUM 1992, maka sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia adalah sistem Konstitutif yang didasarkan pada pendaftar pertama yang beritikad baik.⁵⁰

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUMI 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.⁵¹ Artinya, dengan adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri, maka diharapkan permohonan pendaftaran Merek tersebut dapat berjalan secara tertib. Pemeriksaan Merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, melainkan juga dilakukan pemeriksaan secara substantif untuk menentukan bisa tidaknya Merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.⁵²

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Ha katas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 326.

⁵¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵² Deddy A.G. Sirait, *Op.Cit*, hlm. 47. hlm.44

Pemeriksaan substantif Merek ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUMI 2016, yaitu dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Selain itu menurut Pasal 23 ayat (2) terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan ini berkaitan dengan segala keberatan dana/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17. Jika dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman tidak terdapat keberatan maka dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (3) UUMI 2016. Tetapi jika sebaliknya, yaitu terdapat sanggahan ataupun keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, maka dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus limapuluh) hari.

Tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa dapat ditetapkan dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif (Pasal 23 ayat 6 UUMI 2016). Dengan persetujuan Menteri, hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek diluar Pemeriksa sebagaimana dimaksud, dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek diluar Pemeriksa diatur dengan Peraturan Menteri.

Sistem konstitutif dengan prinsip *first to file*, memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan sistem deklaratif, antara lain:

- a. Kepastian hukum dalam menentukan siapa pemilik Merek yang sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Memberikan kepastian hukum terhadap pemilik Merek yang paking berhak dan pasti agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari antara pendaftar pertama dengan pemakai pertama.
- c. Memberikan kepastian hukum dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa, karena didasarkan bahwa pendaftaran sebagai satu-satunya bukti utama;⁵³

Dalam sistem ini apabila permohonan pendaftaran atas suatu Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek maupun barang atau jasa yang sejenis, maka pendaftaran tersebut dapat ditolak. Dalam hal ini jika Pemeriksa memutuskan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Menteri secara terbuka dan tertulis memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pemohon ataupun kuasanya beserta alasan penolakannya. Jika dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan pendaftaran Merek, Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Tetapi jika Pemohon ataupun kuasanya tidak menyampaikan tanggapannya, maka Menteri menolak permohonan pendaftaran Merek tersebut.

⁵³ Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan hukum Terhadap Hak atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 66.

Dalam hal Pemohon maupun kuasanya menyampaikan tanggapannya dan dinyatakan diterima oleh Pemeriksa, maka Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUMI 2016 yaitu: mendaftarkan Merek tersebut, memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau kuasanya, menerbitkan Sertifikat Merek, dan mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non elektronik.

Dalam hal Pemohon maupun kuasanya menyampaikan tanggapannya dan dinyatakan diterima oleh Pemeriksa, maka Menteri menolak permohonan pendaftaran Merek tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam hal jika terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Sistem pendaftaran konstitutif menekankan dalam hal pendaftaran adalah suatu keharusan dalam memperoleh hak atas Merek, sehingga terdapat kepastian hukum dalam hal menentukan pemilik Merek yang sebenarnya dan paling utama untuk dilindungi. Sistem ini juga menjamin adanya kepastian hukum dalam pembuktian, karena didasarkan pada fakta bahwa pendaftaran sebagai alat bukti utama sehingga tidak menimbulkan sengketa antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Penjelasan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu straf, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap kejahatan Merek yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 102 dan Pasal 103. Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) mengatur ketentuan pidana untuk pelanggaran Merek, yaitu penggunaan Merek, baik yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dengan Merek terdaftar milik pihak lain dengan tanpa izin.

⁵⁴ Fitri Rafianti dan Rahul Adrian Fikri, *Monograf: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dari Aspek Sanksi Pidana*, Patron Institute, Medan, 2022, hlm. 9.

Adapun ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“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 denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (2) :

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (3):

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Tindak pidana Merek dalam Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) memiliki persamaan dengan tindak pidana Merek dalam Undang-Undang Merek sebelumnya (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tetapi mempunyai perbedaan, seperti rumusan tindak pidana dalam Pasal 100 ayat (1) ini tidak dicantumkannya unsur sengaja, sementara tindak pidana Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dicantumkan unsur sengaja.⁵⁵

⁵⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual: Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2019, hlm. 120.

Dari rumusan Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) di atas dapat dirincikan unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

a. Melawan Hukum: *Tanpa Hak*.

Dicantumkannya unsur melawan hukum dengan istilah “tanpa hak” maka wajib dibuktikan unsur perbuatan hukumnya, bahwa si pembuat Merek orang lain tidak mendapat izin dari pemegang Merek yang sebenarnya atau terdaftar. Hal ini tidak sulit dibuktikan selama tidak ada perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan khusus antara terdakwa dengan pemegang Merek terdaftar yang menandakan adanya hak terdakwa dalam hal menggunakan Merek tersebut, maka unsur melawan hukum dalam hal menggunakan Merek telah terbukti.⁵⁶

Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan khusus tersebut karena dalam hal ini berlaku beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa. Terdakwalah yang harus membuktikan adanya izin dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut jika memang ada. Selama terdakwa tidak dapat membuktikan unsur tersebut, maka unsur tanpa hak telah terbukti.

Dalam hukum pembuktian telah ditentukan bahwa yang perlu dibuktikan itu adalah unsur “mengenai adanya sesuatu” bukan sebaliknya “tiadanya sesuatu”. Contohnya, keadaan tentang adanya izin dalam suatu

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 123.

“perjanjian”, keadaan ini dapat dan perlu dibuktikan, bukan sebaliknya. Penuntut Umum cukup menyatakan tidak adanya izin dari pemilik hak Merek yang terdaftar dalam dakwaan dan/atau surat tuntutan (requisitoir). Kemudian terdakwa yang harus menunjukkan atau mengajukan tentang izin dalam suatu perjanjian. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal ini, maka Penuntut Umum sudah dapat membuktikan tidak adanya izin dari pemilik hak.⁵⁷

b. Perbuatan: *Menggunakan*.

Unsur perbuatan dalam tindak pidana ini dirumuskan dengan kata “menggunakan” Merek terdaftar milik orang lain. Unsur ini harus dibuktikan dalam wujud nyata, misalnya mencetak dengan mencantumkan suatu Merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek lain di atas suatu benda atau barang atau bungkus yang jenisnya sama yang kemudian diproduksi atau diperdagangkan.⁵⁸

c. Objek: *Merek yang Sama pada Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Diproduksi dan/atau Diperdagangkan*.

Objek dalam tindak pidana ini adalah Merek yang memiliki *persamaan pada keseluruhannya* dengan Merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 124.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 125.

Artinya, Merek yang digunakan terdakwa sama persis dengan Merek yang sudah terdaftar milik pihak lain baik gambar, kata-kata, angka-angka, huruf, susunan warna, dan lain sebagainya.⁵⁹

Kalimat dalam unsur objek, “milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” disebut sebagai unsur keadaan yang meyertai, yang melekat pada unsur objek Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar. Unsur ini harus dibuktikan bahwa ada barang dan/atau jasa sejenis atas Merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya milik pihak lain yang telah terdaftar dalam Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki Sertifikat Merek. Pembuktian juga dapat dilakukan dengan cara menunjukkan keberadaan jenis barang dan/atau jasa sejenis dalam persidangan melalui barang bukti yang disita.⁶⁰

2. Penjelasan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sedangkan dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 100 ayat (2)

UUMI 2016 yang berbunyi:

“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 denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 126.

Jika dilihat lebih jelas dalam pasal tersebut maka terdapat unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a. Melawan hukum; *tanpa hak*.
- b. Perbuatan: *menggunakan*.
- c. Objek: *Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*.

Rumusan dalam Pasal 100 ayat (2) sama dengan rumusan dalam tindak pidana Pasal 100 ayat (1) sebelumnya, hanya terdapat pada unsur objek. Objek tindak pidana dalam Pasal 100 ayat (2) adalah Merek yang memiliki *persamaan pada pokoknya* dengan Merek terdaftar milik pihak lain. Artinya, Merek yang digunakan dengan Merek terdaftar milik orang lain tersebut mempunyai kemiripan dengan adanya unsur-unsur yang menonjol yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat pada kedua Merek tersebut. Dengan adanya kesan kesamaan tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik Merek terdaftar.⁶¹

Lebih lanjut menurut O.K. Saidin, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang sangat terlihat antara sebuah Merek yang satu dengan yang lain yang bisa menimbulkan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 128.

kesan akan adanya persamaan dalam hal bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut. Persamaan tersebut bisa juga dalam bentuk persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan artinya meniru secara penuh suatu Merek tertentu. Contoh, memproduksi barang dan/atau jasa dengan menggunakan nama Merek terkenal padahal perusahaan yang memproduksi itu bukanlah pemegang lisensi atas Merek terkenal tersebut.⁶²

⁶²O. K Saidin, *Op. Cit*, hlm. 457.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Merek.

a. Asas Itikad Baik.

Asas Itikad Baik dalam pendaftaran Merek secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMI 2016), yaitu: “bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Artinya, meskipun menganut sistem pendaftaran Konstitutif (*first to file*) tetapi tetap dasarnya memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang beritikad baik. Hanya permohonan pemilik Merek yang beritikad baik yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian maka aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dalam melakukan permohonan Merek dan terhadap pihak lain yang memohonkan pendaftaran Merek dengan maksud meniru, membonceng maupun menjiplak Merek lain yang telah terdaftar sebelumnya, maka permohonannya dapat dibatalkan oleh Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶³

Terminologi “meniru, membonceng ataupun menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain” dapat dicontohkan seperti misalnya Merek dagang X yang sudah dikenal terlebih dahulu secara umum memiliki reputasi yang baik dan kualitas barang yang baik ditiru sedemikian rupa oleh Merek Z sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek X. tindakan Merek Z ini dilakukan demi kepentingan usahanya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Merek X. Dalam contoh tersebut sudah terjadi tindakan itikadi tidak baik dari peniru karena ditidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek dagang yang sudah dikenal tersebut.⁶⁴

Mahkamah Agung menjelaskan lebih lanjut perihal niat untuk meniru, menjiplak, maupun membonceng ketenaran Merek lain dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 5 Januari 1986, Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986, dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987. Mahkamah

⁶³ Wilson Wijaya, *Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 14.

⁶⁴ Agus Candra Suratmaja dan Hadi Nurcahyo, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek*, <http://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pndf-merek/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

Agung berpendapat bahwa pemilik Merek beritikad tidak baik karena terbukti telah menggunakan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek pihak lain.⁶⁵

Penerapan Yurisprudensi tersebut tentunya setelah melihat terlebih dahulu apakah Merek pihak lain tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu atau belum. Karena merunut pada asas pendaftaran Merek di Indonesia merupakan Asas Konstitutif (*first to file*). Namun pada kenyataannya pemberlakuan asas (*first to file*) ini belum sepenuhnya dilakukan, karena bisa saja yang terjadi adalah pemilik Merek terlambat mendaftarkan tetapi telah menggunakan Mereknya dalam jangka waktu yang cukup lama. Atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 76 UUMI 2016 dapat diajukan Gugatan Pembatalan Merek, yaitu gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 kepada Menteri.

Secara umum pengertian itikad baik melingkupi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum demi mendapatkan keuntungan. Atau dapat juga diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur

⁶⁵ Ifrani, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Volume 25 Mei 2018, hlm. 224.

(*dishonestly purpose*).⁶⁶ Demikian pula menurut Black's Law Dictionary yang memberikan definisi *bad faith* sebagai *the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one's right or duties, but by some interested or sinister motive*.⁶⁷

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak ataupun membonceng kemasyhuran Merek milik orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai Merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan Merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).⁶⁸

J. Satrio mengemukakan pembagian asas itikad baik secara subjektif dan objektif yang menurutnya merupakan formula umum yang berorientasi pada keadaan mental berkenaan dengan ketidakjujuran (*dishonesty*) dan ketulusan (*sincerity*). Tetapi dalam perkembangannya dalam bidang hukum bisnis, asas

⁶⁶ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Volume 10 Nomor 1, 2020, hlm. 47.

⁶⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, United State of America, 2004 dalam Ifrani, *Ibid*, hlm. 226.

⁶⁸ *Ibid*.

itikad baik juga dikaitkan dengan *disloyalty*, yaitu ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum.⁶⁹

b. Asas Konstitutif (*First to File*)

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UUMI) 2016 menerapkan asas *First To File* dalam pendaftaran Merek. Artinya, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak atas Merek tanpa pendaftaran maka tidak dapat diberikan perlindungan hukum atas Mereknya. Sistem pendaftaran Merek yang seperti ini telah diterapkan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik.⁷⁰

UUMI 2016 mensyaratkan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri dalam BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 untuk pendaftaran dengan Hak Prioritas. Hal ini dimaksudkan agar permohonan pendaftaran Merek dapat berlangsung dengan tertib, karena pemeriksaan Merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja melainkan juga dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif yang berlangsung dalam jangka waktu 150 (seratus limapuluh) hari ini dimaksudkan untuk menentukan bisa atau

⁶⁹ David E. Pozen, *Constitutional Bad Faith*, Harvard Law Review, Volume 129 No. 4, February 2016, hlm. 892-893.

⁷⁰ Muhammad Ghuffran, *Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor: 179PK/Pdt.Sus/2012)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 47-48.

tidaknya suatu Merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Asas konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore* atau bahwa yang berhak atau suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya (yang juga dikenal dengan asas *presumption of ownership*) sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum dalam rangka mengkondisikan siapa pemilik Merek sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran sebagai satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik Merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftaran pertama dan pemakai pertama.⁷¹

Asas ini memiliki kelemahan seperti dapat membuka peluang timbulnya perbuatan pembajakan Merek, terutama Merek dagang yang dimiliki pihak asing oleh pendaftar yang beritikad buruk. Ditjen HAKI belum memberikan pertimbangan alasan Merek terkenal sebelum adanya putusan pengadilan bahwa merasa keberatan, mengingat asas *first to file* hak eksklusif dan perlindungan hukum didapat setelah didaftarkan.⁷²

Bentuk perlindungan hukum bersifat preventif jika telah didaftarkan dan bisa berubah menjadi represif sebagaimana tercantumkan dalam Undang-

⁷¹ Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia*, Skripsi, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 66.

⁷² Humaedi Abdurrahman, *Asas First to Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu*, Jurnal Aktualita Volume 3 Nomor 1 2020, hlm. 440.

Undang Merek, bahwa memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan Merek atau *brand* terkenal dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek yang memuat sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016.⁷³

c. Asas Hak Prioritas

Hak Prioritas dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Konvensi Paris mengatur mengenai prinsip atau hak prioritas dalam hal paten, Merek, dan desain industri yang sumbernya adalah Pasal 6 *bis* yang asasnya telah digabungkan dalam TRIPs.⁷⁴

Penggunaan hak prirotas atas dasar permontaan Pemohon dalam pendaftaran Merek dapat dimohonkan dalam jangka waktu 6 (enam) atau 12 (duabelas) bulan, Pemohon dapat meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama. Inti dari pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*. Artinya hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftar lebih awal dari

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Molana Alfarizi, *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial, Volume 3 Nomor 1 Mei 2021, hlm. 54-55.

fakta yang sesungguhnya. Hak prioritas berdasarkan permohonan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus adanya permohonan terlebih dahulu. Prioritas dalam hal ini mempunyai pengertian menggunakan dan menempatkan tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama dalam hal seolah-olah, bukan yang sesungguhnya.⁷⁵

Pengaturan mengenai Hak Prioritas lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUMI 2016. Dalam Pasal-pasal ini dinyatakan bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing of The World Trade Organization*). Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan

⁷⁵ *Ibid.*

dengan menggunakan Hak Prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses tanpa menggunakan Hak Prioritas.⁷⁶

d. Asas Persamaan Pada Pokoknya

Pada dasarnya, sebuah Merek haruslah mempunyai hak khusus yang digunakan untuk dapat dibedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis milik orang lain. Hak khusus untuk memakai suatu Merek tidak mempunyai batasan hak untuk memakai Merek yang digunakan untuk membedakan barang-barangnya saja, namun juga meliputi semua Merek-Merek yang sama pada unsur pokoknya dengan Merek yang digunakan.⁷⁷

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUMI 2016 memberi artian mengenai unsur persamaan pada pokoknya, yaitu kemiripan yang disebabkan karena adanya suatu unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.⁷⁸

Penjelasan lebih lanjut mengenai persamaan pada pokoknya dari Pasal 21 ayat (1) UUMI 2016 antara lain:

- a. Persamaan bentuk maksudnya adalah wujud atau tampilan visual dari suatu Merek yang mana merupakan suatu unsur dominan. Jika ada Merek yang memiliki bentuk yang sama, maka dapat ditolak

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sudargo Gautama, *OP, Cit*, hlm. 99.

⁷⁸ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- pendaftaran Mereknya apabila memiliki kelas barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Cara pemempatan adalah tata peletakaan, formatnya atau susunan posisi memiliki unsur yang sama atau mirip dari unsur-unsur yang dominan.
 - c. Persamaan penulisan adalah cara penempatan tanda baca, spasi, huruf capital dan jenis huruf yang digunakan mirip. Adapun persamaan pada pokoknya dapat ditemukan berupa jenis huruf atau spasi yang juga digunakan pada Merek pihak lain.
 - d. Persamaan bunyi adalah pelafalan atau cara pengucapannya sama dengan Merek lain yang telah terdaftar untuk kelas barang dan/atau jasa sejenis.⁷⁹

Jika adanya suatu unsur yang menyebabkan atau menimbulkan kemiripan Merek dengan Merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu, seperti adanya kesamaan tampilan gambar, huruf, susunan warna Merek, maka dapat menimbulkan kebingungan dan dapat menyesatkan konsumen. Selain itu hal tersebut juga dapat merugikan pihak yang Mereknya ditiru karena adanya pelanggaran Merek dagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak jujur dengan memanfaatkan Merek milik pihak lain.⁸⁰

⁷⁹ Vira Adryani dan Christine S.T. Kansil, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt-Sus.HKI/2017)*, Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 883.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 884.

B. Akibat Hukum atas Terjadinya Pemakaian Merek Terdaftar yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya.

Pelanggaran terhadap Merek terdaftar biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, yaitu dengan melakukan peniruan atau memalsukan Merek-Merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan sudah memiliki nama dan reputasi di masyarakat. Dalam Undang-Undang Merek 2016 telah dicantumkan mengenai sanksi perdata maupun pidana atas terjadinya pelanggaran atas Merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek 2016 bahwa Menteri dapat menolak permohonan atas pendaftaran suatu Merek jika Merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek yang telah terdaftar sebelumnya. Poin lain yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek yang dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah dinyatakan bahwa suatu Merek adalah Merek terkenal maka pemiliknya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.⁸¹

Penegakan hukum pidana bagi pelaku pelanggaran Merek erat kaitannya dengan perlindungan Merek berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek 2016, yaitu:

⁸¹ Ibrahim Nainggolan, *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid.Sus/2015)*, Jurnal EduTech Volume 5 Nomor 1 Maret 2019, hlm. 26.

- (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 di maksud pada ayat (2) diajukan secara non-elektronik 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 Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Article 61 TRIPs Agreement telah menetapkan prosedur pidana (*criminal procedure*) untuk diterapkan pada tindakan pelanggaran substansial peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang mewajibkan bagi negara-negara anggota untuk menyediakan prosedur pidana dan hukuman yang diberlakukan setidaknya dalam kasus pelanggaran Merek atau pembajakan Hak Cipta yang dilakukan untuk memberikan kepentingan komersial bagi pelakunya. Disamping itu juga *TRIPs Agreement* juga mewajibkan kepada negara-negara anggota untuk menyediakan perangkat pidana dalam kasus Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dilakukan dengan sengaja untuk keperluan komersialisasi.⁸²

Berdasarkan pada hal itulah maka Undang-Undang Merek 2016 juga menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang tujuannya untuk melindungi pemilik Merek dan konsumen dari perbuatan curang pelanggaran Merek yang bertujuan mengambil keuntungan di atas kerugian pemilik Merek. Akibat hukum

⁸² Erik Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Lex Privatum Volume VI Nomor 10 Desember 2018, hlm. 198-199.

atas pemakaian Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam pidana adalah dikenakannya sanksi pidana sesuai Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Merek 2016 dan disebutkan pula dalam Pasal 103 bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik Merek yang sah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pertanggungjawaban pidana mengandung artian bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.⁸³ Moeljatno berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan yang dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁸⁴

⁸³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

⁸⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 41.

Roeslan Saleh mempunyai pandangan sendiri akan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikator suatu perbuatan dikatang sebagai perbuatan yang dilarang adalah perbuatan tersebut melawan hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Dan celaan subjektif diartikan Roeslan Saleh dalam menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁸⁵

Pertanggungjawaban pidana merujuk kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau terjadinya suatu tindak pidana atau tidak. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana;

Unsur ini merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena merujuk pada asas legalitas dalam KUHP, yaitu seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, atau tidak ada pidana tanpa aturan yang mengatur mengenai larangan tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Ibid*.

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25.

Adapun tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI JKT yang diangkat dalam penelitian ini adalah, tindakan pelanggaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya berupa pemakaian Merek terdaftar milik pihak lain dengan tanpa izin, yaitu meniru atau memalsukan Merek Gillette dan menjualnya dibawah harga pasar, sehingga menimbulkan keuntungan pribadi dan kerugian ekonomi bagi pemilik Merek asli.

b. Kesalahan.

Kesalahan atau *schuld* dalam KUHP diartikan secara sempit sebagai kealpaan sebagaimana dilihat dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.⁸⁷ Unsur kesalahan merupakan unsur yang utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang hukum tergantung dari apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Adapun yang dikategorikan kesalahan berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI JKT yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pasal 254-256 KUHPidana. Pemalsuan Merek dalam KUHPidana terdiri dari membubuhi cap-negara yang palsu atau tanda asli yang diperintahkan oleh Undang-Undang palsu pada barang emas atau perak, membubuhi tanda tera palsu pada barang yang wajib ditera, dan membubuhi

⁸⁷ *Ibid.*

cap lain daripada tersebut yang dalam Pasal 254 dan 255 pada barang atau pembukuannya dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai barang tersebut seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan.⁸⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* erat kaitannya dengan pemidanaan (*punishment*) dan juga memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat dalam kaitannya sebagai fungsi control sosial sehingga tindak pidana tidak terjadi lagi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban dalam *common law system* juga erat kaitannya dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana berlandaskan oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mempunyai artian sebagai suatu kesalahan yang subjektif, artinya seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat, maka pembuat pidana tersebut harus dipidana. Sedangkan tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) mempunyai artian tidak ada pertanggungjawaban pidana yang berakibat pada tidak dipidananya pembuat.⁸⁹

Hukum Pidana dalam Pasal 256 KUHP menyebutkan ancaman pidana untuk tindak pidana atas merek yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun:

⁸⁸ Rachmat Eka Purnama, Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Kota Makassar, *Indonesia Journal of Legality of Law*, Volume 5 Nomor 1, Desember 2022, hlm. 161-162.

⁸⁹ *Ibid.*

- (1) Barang siapa membubuhi merek lain yang daripada tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan Undang-Undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu;
- (2) Barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;
- (3) Barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.”

Didaftarkannya suatu Merek secara yuridis telah membuat pemilik Merek memperoleh perlindungan hukum atas Merek yang didaftarkan tersebut. Pelindungan hukum yang dimaksud adalah dengan meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan Merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu menggunakan Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁹⁰

Dalam TRIPs yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sekalipun hak atas Merek terdaftar mempunyai 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 lebih dahulu, namun hal

⁹⁰ Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

tersebut bukan merupakan jaminan bagi pemilik Merek terdaftar terhindar dari pemalsuan.⁹¹

⁹¹ Alimuddin Sinurat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, USU Law Journal Vol.2 No.2, September 2014, hlm. 12.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DALAM PUTUSAN NO. 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT

Kasus pemalsuan merek yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan putusan nomor 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT atas sengketa pemalsuaan, memperbanyak, dan memperdagangkan merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus, dan Gillette Goal yang tidak sesuai dengan Merek terdaftar milik pihak lain, yaitu The Gillette Company LLC.

Terdakwa TIA KAUW alias TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal yang dilanggar: Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan apda pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Terdakwa menjual pisau cukur dengan menggunakan merk Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang ditemukan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pisau cukur/alat cukur dengan menggunakan Merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang tidak dilengkapi ijin/persetujuan dari pemilik Merk Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI atas nama GILLETTE COMPANY LLC. Secara sekilas barang tersebut tampak persamaan. Terdakwa telah menjual pisau cukur palsu tersebut sejak tahun 2017 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) karena terdakwa menjual barang tersebut dengan harga yang jauh dengan harga asli Merek Gillette.

Terdakwa memperdagangkan dengan menggunakan merk Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette GOAL yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan dengan indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa ijin Lisensi (pemegang Merek) dengan Merek terdaftar atau milik pihak lain yakni The Gillette Company. Perbuatan terdakwa ini menimbulkan kerugian secara materiil dan immateril pemegang Merek yakni THE GILLETTE COMPANY LLC.

Bahwa Perbuatan terdakwa TIA KAUW Alias TINO adalah merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Bahwa semua unsur dakwaan,

yaitu “dengan sengaja, tanpa hak, dan menggunakan Merek yang sama” telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian diatas, terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tia Kauw alias Tino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*” dalam dakwaan Primair Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tia Kauw alias Tino dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
- b. 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
- c. 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 s/d 31-01-2020;
- b. 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-2019 dan 01-01-2020 s/d 31-12-2020;
- c. 1 (satu) bundel data customer;
- d. 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
- e. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M/ Irul;
- f. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M/ Irul;
- g. 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra.

Tetap Terlampir dalam bekas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pemalsuan

Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan Nomor 1619/Pid.Sus/2020/P N Jkt.Brt tanggal 4 Mei 2021, memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tia Kauw alias Tino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tia Kauw alias Tino ileh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan: apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu bulan);
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- a. 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
- b. 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
- c. 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
Dirampas untuk dimusnahkan
- d. 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 s/d 31-01-2020;
- e. 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-2019 dan 01-01-2020 s/d 31-12-2020;
- f. 1 (satu) bundel data customer;
- g. 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
- h. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M/ Irul;
- i. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M/ Irul;
- j. 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra.

Tetap Terlampir dalam bekas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana yang dimintakan banding tersebut sekesar mengenai status penahanan terdakwa, sehingga amar putusan selengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tia Kauw alias Tino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tia Kauw alias Tino ileh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan: apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu bulan);
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Blue II Plus palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
 - b. 30 (tiga puluh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;

- c. 47 (empat puluh tujuh) dus/karton pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Goal palsu/hasil pelanggaran Merek secara tanpa hak;
Dirampas untuk dimusnahkan
- a. 4 (empat) lembar dokumen rekapitulasi penjualan tanggal 01-01-2020 s/d 31-01-2020;
- b. 2 (dua) lembar rekapitulasi pembelian tanggal 01-12-2019 s/d 31-12-2019 dan 01-01-2020 s/d 31-12-2020;
- c. 1 (satu) bundel data customer;
- d. 3 (tiga) lembar faktur penjualan dan surat jalan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditujukan kepada Erwin Makmur Medan;
- e. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 19 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M/ Irul;
- f. 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 05 Desember 2019 yang ditujukan kepada Dayat/M/ Irul;
- g. 1 (satu) lembar Surat Jalan tertanggal 23 Januari 2020 yang ditujukan kepada Chandra.

Tetap Terlampir dalam bekas perkara;

- 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisis Hukum dan Kendala Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan.” dirasa sudah tepat dan benar berdasarkan kaidah hukum yang berlaku saat ini.

Putusan Hakim ini sudah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu mengenai sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yaitu pada dasarnya dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi diiringi dengan keyakinan Hakim. Selanjutnya dalam memutus perkara ini, Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mana isinya adalah mensyaratkan Majelis Hakim dalam bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan 2 (dua) hal yaitu Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Undang-Undang Merek telah menentukan dalam Pasal 99 ayat (1) bahwasanya dalam hal terjadi pelanggaran atas Merek maka selain pejabat penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeseri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

Lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat (2), penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk melakukan:

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- f. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;

- g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
- i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

Penegasan penggunaan prinsip persamaan pada pokoknya dalam pasal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/K R/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang pada intinya adalah bahwa putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan. Hal ini sejalan dengan tujuan dan guna Surat Dakwaan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Dalam memeriksa suatu perkara, seorang Hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan dalam sidang pengadilan hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.

Putusan ini juga diperkuat berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 2017, terdakwa menjalankan bidang usahanya tanpa adanya legalitas dalam menjual pisau cukur dengan menggunakan Merek Gillette Go Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette Goal yang tidak sesuai

dengan Merek terdaftar milik pihak lain, yaitu The Gillette Company LLC , selaku pemilik Merek Gillette dan Blu II yang sah dan terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal HAKI Kemenkumham RI.

Pelindungan hukum terhadap Merek terdaftar ini telah disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai jangka waktu pelindungan Merek yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang. Atas dasar inilah maka Merek terdaftar atas nama Merek Gillette dan Blue II tetap dan harus mendapatkan pelindungan hukum di Indonesia terhadap segala jenis pelanggaran Merek oleh siapa pun sepanjang sertifikat Mereknya masih berlaku.

Didaftarkannya suatu Merek secara yuridis telah membuat pemilik Merek memperoleh pelindungan hukum atas Merek yang didaftarkan tersebut. Pelindungan hukum yang dimaksud adalah dengan meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan Merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu menggunakan Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Putusan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa telah secara sah dan terbukti melakukan pelanggaran Merek sebagai bentuk pelindungan hukum atas

Merek terdaftar tersebut sudah sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Merek 2016, yaitu:

- (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 di maksud pada ayat (2) diajukan secara non-elektronik 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 Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Jika dilihat lebih jelas dalam rumusan Pasal 100 ayat (2) tersebut maka terdapat unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a. Melawan hukum; *tanpa hak*.
- b. Perbuatan: *menggunakan*.
- c. Objek: *Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*.

Dalam fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ditemukan bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dan hak atas penggunaan Merek Gillette dan Blue II, sehingga dalam hal ini unsur melawan hukum terpenuhi. Selain itu juga unsur objek dalam Pasal 100 ayat (2) juga terpenuhi, yaitu Merek yang memiliki *persamaan pada pokoknya* dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang mempunyai kemiripan dengan adanya unsur-unsur yang menonjol yang dapat

menimbulkan kesan adanya persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat pada kedua Merek tersebut. Dengan adanya kesan kesamaan tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik Merek terdaftar.

Kerugian ekonomi yang dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam persidangan, yang mana terdakwa telah memperdagangkan pisau cukur tiruan Merek Gillette dan Blue II sejak tahun 2017 kepada pedagang grosir di wilayah Sumatera. Keuntungan dari hasil penjualan pisau cukur Merek GilletteGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette Goal yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembar, sehingga total keuntungan adalah sebesar Rp. 51.000.000,0 (lima puluh satu juta rupiah).

Sehingga jelaslah bahwa terdakwa sejak tahun 2017 telah memperdagangkan dan menggunakan Merek GilletteGo Blue II Plus, Gillette Blue II Plus dan Gillette *Goal yang mempunyai persamaan dengan Merek terdaftar milik pihak lain dan tanda yang mempunyai persamaan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain dengan tanpa izin Lisensi* dari pemegang Merek terdaftar atau milik pihak lain, yakni milik The Gillette Company.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak disebutkan barang bukti sebagai alat bukti, tetapi barang bukti dapat digunakan untuk menambah bahan dalam hal membentuk alat bukti petunjuk bagi Hakim dalam rangka membentuk keyakinannya tentang apakah terdakwa bersalah

atau tidak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk bahwa meskipun barang bukti dan alat bukti adalah dua hal yang berbeda, tetapi barang bukti dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi ataupun dari keterangan terdakwa.⁹²

Menurut Pasal 183 KUHAP, barang bukti mempunyai fungsi sebagai fakta/bukti (isi dari barang bukti) yang dalam hubungannya dapat memperkuat dalam hal Hakim membentuk 3 (tiga) keyakinan, yaitu:

1. Keyakinan akan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan;
2. Keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya;
3. Keyakinan bahwa terdakwa telah beralah dalam melakukan tindak pidana.

Ketiga keyakinan tersebut bersifat kumulatif yang mana adalah sebagai syarat subjektif yang harus dipenuhi sebelum dapat menjatuhkan pidana.⁹³

Terminologi “meniru, membonceng ataupun menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain”. Mahkamah Agung menjelaskan lebih lanjut perihal niat untuk meniru, menjiplak, maupun membonceng ketenaran Merek lain dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 5 Januari 1986, Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986, dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik Merek beritikad tidak baik karena terbukti telah menggunakan Merek yang

⁹² Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

⁹³ *Ibid.*

memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek pihak lain.

Adapun kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran Merek adalah dalam menentukan ada tidaknya itikad tidak baik didalamnya. Secara umum pengertian itikad tidak baik melingkupi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum demi mendapatkan keuntungan. Atau dapat juga diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*). Merek Gillette Blue milik terdakwa jelas menyesatkan pihak lain karena adanya persamaan Merek dengan Merek Gillette Blue yang asli.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa “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 sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut.⁹⁴

⁹⁴ Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak lain dengan meniru merek orang lain yang telah terdaftar sebelumnya. Apabila pelaku usaha lainnya menunjukkan itikad tidak baik saat pendaftaran merek maka harus ditolak pendaftarannya karena akan berdampak atau mengarah pada perbuatan curang pada suatu usaha. Dalam prinsip pendaftaran merek di Indonesia, tidak dibenarkan adanya suatu perbuatan curang yang menggunakan merek orang lain dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan meniru merek yang terlebih dahulu sudah ada dan merek tersebut sudah mempunyai nama baik di kalangan konsumen;
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya tanpa memperhatikan kerugian pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya;
- c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik sudah tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum, karena di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi tidak diperbolehkan suatu merek di daftarkan dengan menggunakan itikad tidak baik.⁹⁵

Penerapan unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dan bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu penolakan pendataran merek. Alasan terjadinya suatu penolakan pendaftaran merek yang

⁹⁵ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53301/31540/>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, pukul 21.49 WIB.

didasarkan oleh persamaan pada pokoknya sama dengan dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu penolakan saat merek ingin di daftarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap kejahatan Merek diatur dalam Pasal 100, 102 dan 103. Adapun yang termasuk dalam pelanggaran Merek antara lain praktik peniruan Merek dagang, praktik pemalsuan Merek dagang, perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul Merek.
2. Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap Merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang sama dengan cara menegakkan norma hukum dalam rangka pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
3. Analisis hukum putusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT sudah benar sesuai dengan ketentuan Pasal

183 KUHP dan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap Merek terdaftar adalah dengan diberikannya sanksi pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada terdakwa pelanggaran Merek.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya tindak pidana atas pelanggaran Merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hendaknya lebih menerapkan unsur persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya sebagai indikator penting dalam pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan atas suatu tindak pidana pelanggaran Merek. Hal ini dimaksudkan agar pelanggaran Merek terdaftar, baik pelanggaran yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun yang memiliki persamaan pada keseluruhannya, dapat dihindari di kemudian hari.
2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT yang diputus oleh Majelis Hakim, selain berdasarkan karakteristik tindak pidana yang dilakukan, juga berdasarkan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga nantinya putusan ini akan

bermanfaat dan memberikan kepastian hukum kepada korban dan pelaku usaha, maupun Pemegang Merek terdaftar lainnya.

3. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT. DKI JKT, hendaknya tidak jauh dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keadilan dan perlindungan bagi pemilik Merek terdaftar dan pelanggaran-pelanggaran atas Merek tidak terjadi lagi di kemudian hari, baik secara pidana maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ambadar, Jacky, Miranty Abidin dan Yanty Isa. 2007. *Mengelola Merek*. Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshofa, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adam. 2019. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual: Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Herry. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Salim HA, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kanter, EY. dan SR. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Peter 2011
- Margono S dan Angkasa A. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rafianti, Fitri dan Rahul Adrian Fikri. 2022. *Monograf: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dari Aspek Sanksi Pidana*. Medan: Patron Institute.
- Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simamora, Bison. 2000. *Aura Merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekardono, R. 2019. *Hukum Dagang Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sunggono Bambang, 2015 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryodiningrat, R.M. 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.
- Supramono, Gatot. 2006. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Brand Management*. Bandung: Penerbit Andy.
- Usman Rachmadi, 2006 *Hukum Ha katas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Yahya Harahap,M. 1992. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Agus Mardianto. 2020. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Volume 10 Nomor 1.
- David E. Pozen, 2016, *Constituional Bad Faith*, Harvard Law Review, Volume 129 No. 4
- Ely Yusnita. 2017. “Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012), USU Jurnal Law, Vol. 1.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”, Jurnal Mimbar Keadilan Edisi Januari – Juni.
- Humaedi Abdurrahman. 2020. *Asas First to Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua*, Jurnal Aktualita Volume 3 Nomor 1.
- Ifrani. 2018. *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Volume 25 Mei.
- Miftahul Haq. 2007. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)”, USU Jurnal Law.
- Mochamad Kemas Heryawan. 2020. “*Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu “CARDINAL”*”, Jurnal Verstek Vol.7 No. 2.
- Molana Alfarizi. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial, Volume 3 Nomor 1 Mei.
- Rachmat Eka Purnama. 2022. Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Kota Makassar, *Indonesia Journal of Legality of Law*, Volume 5 Nomor 1.

- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Sinurat, Alimuddin. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, USU Law Journal Vol.2 No.2, September.
- Vira Adryani dan Christine S.T. Kansil. 2020. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan pada Pokoknya yang Diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt-Sus.HKI/2017)*, Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 2 Desember.
- Wilson Wijaya. 2018. *Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1.

Skripsi, Tesis

- Deddy A.G. Sirait. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Merek Antara PT. Inderasari Kencana dengan PT. Invilon Sagita (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 149/PK/PDT,SUS/2010)*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.
- Kholis Roisah.2001. *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan hukum Terhadap Hak atas Merek Terkenal (Asing) di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhammad Ghuffran. 2017. *Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan PK Nomor: 179PK/Pdt.Sus/2012)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Website:

- Agus Candra Suratmaja dan Hadi Nurcahyo, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek*, <http://ambadar.co.id/knowledge-base/itikad-tidak-baik-dalam-pndf-merek/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, pukul 19.15 WIB.
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53301/31540/>, diakses pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, pukul 21.49 WIB.

OUTLINE

PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.DKI Jkt)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

- A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek.
- B. Pendaftaran Merek.
- C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

- A. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Merek.
- B. Akibat Hukum atas Terjadinya Pemakaian Merek Terdaftar yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya.
- C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK TERDAFTAR DALAM PUTUSAN
NO. 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT**

- A. Kasus Posisi Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT
- B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Tindak Pidana
 Pemalsuan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor
 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT
- C. Analisis Hukum dan Kendala Majelis Hakim dalam Memutus Perkara
 Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT.DKI JKT

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA