

PERLINDUNGAN HAK MEREK SEPATU ORIGINAL
TERHADAP PEMALSUAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nasir Nasrulloh

41151010150210

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

*PROTECTION THE ORIGINAL BRAND SHOE RIGHTS
AGAINST COUNTERFEITING IS RELATED TO THE LAW
NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRANDS AND
GEOGRAPHICAL INDICATION*

THESIS

*Presented As One Of The Conditions For Getting The Degree Of Bachelor Of
Law At Langlangbuana University*

By:

Nasir Nasrulloh

41151010150210

Specificity Program : Criminal Law

Under The Guidance Of :

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



**FUCULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi berpengaruh terhadap perkembangan dunia industri dan perdagangan. Salah satu industri saat ini yang tumbuh pesat dan secara nyata memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara adalah industri sepatu. Hal ini ada karena tumbuhnya peningkatan gaya hidup masyarakat. Adanya peluang tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membuat produk palsu dengan harga yang jauh lebih murah. Banyaknya peredaran sepatu palsu di pasar domestik ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek sepatu original terhadap tindakan pemalsuan yang terjadi di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengurangi peredaran merek palsu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada beberapa peraturan perundang-undangan tertulis, norma-norma, teori-teori, dokumen, serta literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan pemalsuan sepatu di Indonesia. salah satu faktor tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya menggunakan produk palsu serta tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dan tingginya gaya hidup. Selain itu penegak hukum juga terhambat beberapa faktor lain yang menyebabkan pemberantasan pemalsuan semakin sulit diantaranya yaitu pelanggaran merek yang berupa delik aduan serta belum adanya peraturan yang mengatur sanksi bagi konsumen sepatu palsu.

Kata kunci : Hak merek, pemalsuan, UU no 20 tahun 2016

ABSTRACT

The rapid development of technology affects the development of industry and commerce. One of the industries that is growing rapidly and in real contributing to state country's revenue is the shoe industry. This is due to the growth of people's lifestyles. The opportunity is exploited by various parties to make counterfeit products at much cheaper prices. The high number circulation of fake shoes on the domestic market caused by lack of optimal supervision and fragile law enforcement. Therefore the purpose of this research is to find out and analyze legal protection for original shoe brand owners against acts of counterfeiting that occurred in Indonesia, as well to find out and analyze obstacles and efforts made by law enforcement to reduce the circulation of counterfeit brands.

The research method used is the normative juridical method, that is research carried out and indicated on several written statutory regulations, norms, theories, documents and legal literature relating to the problem researched.

The results of this study indicate that many factors cause shoe forgery in Indonesia. One of these factors is the lack of public knowledge about the dangers of using fake products as well low income levels and high lifestyle. Besides that law enforcement is also hampered by several other factors of counterfeiting increasingly difficult among them are trademark violations in the form of complaint offenses and the absence of regulations governing sanctions for consumers of fake shoes.

Keywords : Brand Rights, Forgery, Law Number 20 Of 2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Merek Sepatu Original Terhadap Pemalsuan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan masukan, baik berupa kritik, saran, dan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. Ar. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Ir. Hj Widjajani., M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Ruhanda., S.H., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Dr. Hj Hermawati Ras., S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durrahman S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali Penulis Di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Dan Ibu Hj Yeti Kurniati, S.H., M.H., Selaku Ketua Sidang Dan Penguji Tugas Akhir Skripsi Ini Yang Telah Banyak Memberikan Saran Bagi Penulis.
12. Ibu dan Bapak Dosen pengajar pada program studi ilmu hukum Universitas Langlangbuana.
13. Seluruh rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan Sella Megariani Permadi, S.E. dan keluarga yang telah membantu dan memberikan penulis motivasi dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Endang Farman dan Ibu Yanti Syofianti serta kakak dan adik yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta dukungannya baik dukungan moril maupun materiil. Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkesempatan mempelajarinya.

Bandung, 1 Oktober 2019

Nasir Nasrulloh
41151010150210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Kerangka Pemikiran 10

F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

DAN PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA 19

A. Tindak Pidana 19

1. Kejahatan 20

2. Pelanggaran 21

B. Perlindungan Hukum 27

C. Hak Kekayaan Intelektual 29

D. Merek 32

1. Pengertian Merek.....	32
2. Sejarah Merek.....	33
3. Fungsi Merek.....	36
4. Permohonan Pendaftaran Merek	36
5. Merek terkenal.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS PEMALSUAN SEPATU ORIGINAL	
DI INDONESIA	44
A. Gambaran Umum Pemalsuan Hak Merek.....	44
B. Contoh kasus.....	48
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK	
DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS	
PEMALSUAN MEREK	51
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Sepatu Original Terhadap Tindakan Pemalsuan.....	51
B. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Pemalsuan Merek	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat baik dalam skala nasional maupun internasional juga diikuti dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat, membuat perusahaan-perusahaan nasional dituntut untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik guna mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Pesatnya perkembangan ilmu teknologi ini berpengaruh terhadap perkembangan dunia industri dan perdagangan. Dalam dunia perdagangan saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai, namun akan semakin mengakibatkan ekonomi Negara semakin merosot.

Saat ini Indonesia tergabung dalam perjanjian MEA (*Masyarakat Ekonomi ASEAN*) bersama dengan 9 negara ASEAN lainnya dalam melakukan perdagangan barang, jasa, modal dan investasi yang tidak terikat pada batas-batas Negara, dimana setiap anggota negara ASEAN saling memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar Internasional tanpa hambatan baik secara tarif maupun non tarif.

Adanya perjanjian MEA ini bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing dan dinamis serta untuk peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral yang tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat diantaranya dalam bidang perdagangan.¹⁾

Disisi lain perjanjian MEA ini memberikan ancaman bagi Negara Indonesia sendiri karena produk luar negeri bisa masuk ke dalam pasar Indonesia dengan bebas, sehingga hal ini membuat indonesia yang berada pada arus perdagangan global dituntut siap dan berani bersaing dengan produk lain.

Maka dari itu dengan semakin berkembangnya industri sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan sebagai sarana dalam melakukan pemasaran produk, setiap perusahaan harus mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual nya untuk melindungi dari berbagai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Hal ini membuat peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting, terutama untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian hak atas perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya, salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus di lindungi yaitu Hak Atas Merek (*Trademarks*).

Hak Atas Merek merupakan hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dengan

¹⁾ Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “*Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea diunduh pada tanggal 15 agustus 2019 pukul 19.50

maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (*Indication of Origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain.²⁾

Selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa, tetapi dalam praktiknya ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga terjadi bentuk usaha persaingan yang tidak jujur. Di dalam dunia usaha banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak, terutama merek yang terkenal dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemilik merek pemerintah telah membuat peraturan tentang perlindungan merek terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan adanya undang-undang tersebut maka bagi pelaku kecurangan dengan menggunakan merek milik orang lain tanpa hak dan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maka bisa di tuntutan dengan Pasal 100 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

²⁾ Meli Hertati Gultom. “Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek”. *jurnal warta* edisi.56. april 2018.issn : 1829 - 7463

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa suatu merek harus didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan pembenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hak merek merupakan hak kekayaan intelektual manusia atas ide-ide nya yang harus di lindungi. Pemilik merek yang telah terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa.³⁾

Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat merugikan para pengusaha yang telah berupaya menciptakan suatu merek yang bermutu dan mempunyai daya saing.

³⁾ Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (tinjauan terhadap merek dagang tupperware *versus* tulipware)". *jurnal yuridis* vol. 5 no. 1. juni 2018 hlm 164.

Persaingan dagang yang semakin besar mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai *passing off* dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. *Passing off* mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.⁴⁾

Salah satu industri saat ini yang tumbuh pesat dan secara nyata memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara adalah industri sepatu. Hal ini ada karena tumbuhnya peningkatan gaya hidup masyarakat akan penampilan. Dengan adanya kenyataan ini maka peluang yang besar sangat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha produsen sepatu dengan mengeluarkan berbagai jenis dan merek yang dikeluarkan di Indonesia maupun diluar Indonesia.

Produk sepatu original sendiri sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena mempunyai bentuk yang menarik dan tentunya memiliki kualitas yang sangat baik. Namun meningkatnya Sektor perdagangan dunia persaingan pasar Indonesia, dan semakin berkembangnya teknologi diikuti dengan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang termasuk golongan menengah ke bawah membuat para pihak tidak bertanggung jawab melakukan produksi sepatu palsu dengan bandrol harga yang sangat murah dibandingkan dengan produk

⁴⁾ Rifki Ardian Nugroho, at all. "Perrlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang terkenal asing (*well known mark*) dari tindakan *passing off* (studi sengketa kasus GS atas nama GS yuasa corporation)". *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 Nomor 3 tahun 2016. hlm 3.

originalnya. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih membeli produk palsu karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk original meskipun barang palsu tersebut memiliki kualitas jauh dibawah produk original.

Produk sepatu palsu tidak hanya di produksi di Indonesia saja melainkan di kirim juga dari beberapa Negara. Indonesia menjadi target pengiriman barang palsu merek ternama oleh Negara lain karena Indonesia dipandang sebagai pasar potensial, hal tersebut karena masyarakat Indonesia cenderung berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri dan tingkat konsumtif akan gaya hidup yang tinggi dalam penggunaan merek terkenal yang dapat menunjang dan menentukan status sosial dalam pergaulan. Tingkat konsumtif yang besar inilah yang menuntut industri lain memanfaatkan merek-merek terkenal untuk ditiru agar mendapatkan keuntungan lebih.

Maraknya peredaran sepatu palsu di pasaran kian meresahkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi sepatu original dan juga merugikan pihak investor atau pemegang merek. Keberadaan sepatu palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan konsumen. Keadaan seperti inilah yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemegang hak merek mendapat jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya sepatu palsu dalam skala besar.

Banyaknya peredaran sepatu palsu di pasar domestik disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum. Oleh karena itu pemerintah memegang peranan penting dalam sisi penegakan hukum sehingga pelaku pembuat atau penjual barang palsu dapat ditindak secara tegas. Banyaknya barang-barang palsu yang beredar di indonesia tidak saja membuat persaingan

usaha yang tidak sehat antar perusahaan tetapi juga akan berdampak negatif bagi pendapatan Negara.

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Adapun penelitian tersebut diantaranya yaitu :

1. Penelitian skripsi Sekar Hayu Ediningtyas mahasiswi fakultas hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)*", yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum merek terkenal asing yang diberikan Indonesia terhadap pemalsuan merek berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hukum atas merek terkenal dagang terkenal asing di pasar johar Kota Semarang. Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudari Sekar Hayu Ediningtyas dengan skripsi saya adalah pada letak perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan, saudari Sekar Hayu Ediningtyas melakukan penelitian Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang) sedangkan penelitian skripsi saya lebih meneliti pada tindak pidana pemalsuan yang dilakukan terhadap merek sepatu original yang berjudul Perlindungan Hak Merek Sepatu Original Terhadap Pemalsuan

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Penelitian lain yang ke dua yang berkaitan dengan penelitian saya adalah penelitian tesis saudari Ika Ristia Andini Putri mahasiswi program pascasarjana magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2018 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*" yang bertujuan untuk Mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dan untuk mengkaji dan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat. Adapaun persamaan dengan penelitian saya yaitu tentang perlindungan merek sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan, saudari Ika Ristia Andini Putri membahas tentang Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan penelitian skripsi saya lebih meneliti pada tindak pidana pemalsuan yang dilakukan terhadap merek sepatu original yang berjudul Perlindungan Hak Merek Sepatu Original Terhadap Pemalsuan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Perlindungan Hak Merek Sepatu Original Terhadap Pemalsuan
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek Dan Indikasi Geografis”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek sepatu original terhadap tindakan pemalsuan yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengurangi peredaran merek palsu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek sepatu original terhadap tindakan pemalsuan yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengurangi peredaran merek palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam lingkup hukum hak atas merek. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata

(*law in action*) dan diharapkan terciptanya lingkungan hukum yang lebih kondusif.

2. Manfaat Praktis,

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat luas sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian, lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui, memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang masalah penggunaan merek sepatu tidak original ini, serta tindak pidana atas praktik pemalsuan merek sepatu original.

b. Bagi Perusahaan

Menjadi masukan bagi perusahaan sepatu original untuk membuat langkah-langkah mengurangi angka pemalsuan produk sepatu original dan memberikan tindakan yang lebih represif agar penyebaran sepatu palsu dalam skala besar semakin berkurang dan tidak terus meluas serta melakukan penanganan perkara tindak pidana merek ini lebih di tingkatkan.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih serius untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan merek, khususnya mengenai isu pemalsuan/pembajakan merek sepatu original yang semakin marak terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum

kepada pihak- pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵⁾

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

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan tidak hanya diberikan kepada manusia tetapi karya intelektual dari manusia itu sendiri harus di lindungi hukum juga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seseorang yang tidak bertanggung jawab dalam

⁵⁾ Ika Ristia Andini Putri. “*Perlindungan hukum merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat*”. Tahun 2018, hlm. 13.

menggunakan karya intelektual milik orang lain. Salah satu karya intelektual yang harus dilindungi yaitu merek.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perekonomian. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.⁶⁾

Fungsi utama dalam suatu merek adalah untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.⁷⁾

Merek juga sebagai suatu hasil kreativitas manusia yang harus dilindungi hak mereknya dengan mendaftarkan ke lembaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu.⁸⁾

Merek Terkenal termasuk dalam perlindungan hukum Merek yang tercantum dalam Undang-Undang, Konvensi Paris serta Perjanjian TRIPs. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Promosi merupakan salah satu sarana paling efektif untuk

⁶⁾ Adrian Sutedi. *Hak Kekayaan Intelektual*. cet ke II. Jakarta. SINAR GRAFIKA. 2013. hlm 91.

⁷⁾ Hery Firmansyah. *Pelindungan Hukum terhadap Merek*. Yogyakarta. pustaka Yustisia. 2011. hlm 33.

⁸⁾ Much Nurachmad. *Segala Tentang HKI Indonesia*. Cet ke I. Yogyakarta. Buku Biru. 2012., hlm 35.

membangun reputasi (*Image*) suatu merek terkenal. Reputasi tersebut tidak harus diperoleh melalui pendaftaran saja, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara actual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar).⁹⁾

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, dimana konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum.¹⁰⁾ Tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan pelanggaran merek terkenal tersebut dapat merugikan pemilik hak atas merek tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum.

Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 83 dan 84 Tentang penyelesaian sengketa merek, pemilik merek yang terdaftar secara resmi dapat melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran pemalsuan merek ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan suatu gugatan.

Tindak pidana pemalsuan merek menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana diatur dalam ketentuan Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 258, Pasal 259 dan Pasal 262, pengaturan tindak pidana pemalsuan merek menurut Undang- Undang Merek No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis diatur

⁹⁾ Rahmi Jened. *Hukum Merek (trade mark law)*. cet pertama. Jakarta. Prenamedia Group. 2015, hlm 241.

¹⁰⁾ Fajar Nurcahya Dwi Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 99.

dalam ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102. Perbedaan tindak pidana pemalsuan merek menurut KUH-Pidana dan Undang- Undang Merek, yaitu : istilah merek dalam KUH-Pidana hanya terbatas pada merek, tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan pada alat ukur, alat timbang dan alat penakar (benda-benda tera), Sedangkan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ruang lingkup, merek menurut KUH-Pidana hanya terbatas pada cap pada benda-benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan pada alat ukur, alat timbang dan alat penakar. Sedangkan pada Undang-Undang Merek lebih menitik beratkan pada pengaturan merek barang dan/atau jasa. Sanksi pidana, di dalam KUH-Pidana tidak diatur secara kumulatif dan sanksi pidana selama-lamanya enam tahun. Sedangkan didalam ketentuan Undang-Undang Merek sanksi dibuat secara kumulatif, dengan sistem penjatuhan pidana secara imperatif alternatif dan alternatif, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.

Pemalsuan merek sepatu original semakin meluas peredarannya di pasar Indonesia salah satunya ditimbulkan oleh penerapan perlindungan hak merek yang terhambat, hal ini menyebabkan para produsen sepatu palsu semakin bebas melakukan penjualan barang secara illegal ditambah permintaan barang yang tinggi membuat peredaran terjadi dalam skala besar.

Oleh karena itu untuk mengurangi sekaligus menghentikan peredaran sepatu palsu, pemerintah dan penegak hukum harus menindak secara tegas para produsen dan pengedar sepatu palsu, karena tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang pelakunya harus di tindak secara hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada. Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada beberapa peraturan perundang-undangan tertulis, norma-norma, teori-teori, dokumen, serta literatur-literatur hukum dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.¹¹⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penelitian hukum ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

¹¹⁾ Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers. 2001. hlm 13-14.

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²⁾

3. Tahapan penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³⁾

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, diantaranya yaitu berupa literatur serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.¹⁴⁾ Contohnya hukum Hak Kekayaan Intelektual, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹²⁾ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006. hlm.118.

¹³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta. Ghalia Indonesia. 1990. hlm.57.

¹⁴⁾ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm.3.

- 3) Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum maupun kamus-kamus hukum berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

- Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

- Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.¹⁵⁾

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah secara normatif Kualitatif. Secara normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada

¹⁵⁾ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet ke duapuluh enam. Bandung. Alfabeta. 2017. hlm 224

data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Hasil dari analisis data disusun dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap dan sistematis, kemudian dirumuskan sebagai suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA

A. Tindak Pidana

Pidana berasal kata straf (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁶⁾

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang Hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum,

¹⁶⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> di unduh pada tanggal 25 September 2019 Pukul 20.00

seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.

1. Kejahatan

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Pengertian kejahatan dibagi menjadi dua yaitu yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis. pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga:

- a. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- b. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.

- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Pelanggaran

Menurut KUHPidana bahwa pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan, orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP), pemalsuan meterai dan cap/merek (Pasal 253-262).¹⁷⁾ Jenis-jenis pelanggaran merek diantaranya :

a. Pemalsuan

Pemalsuan merek diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam ketentuan Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 258, Pasal 259 dan

¹⁷⁾ [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian Tindak Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_Tindak_Pidana) diunduh pada tanggal 26 agustus 2019 pukul 20.44

Pasal 262, pengaturan tindak pidana pemalsuan merek menurut Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis diatur dalam ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102. Pemalsuan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, atau cara memalsukan. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang sesuatu itu tampak seolah-olah benar adanya namun dalam kenyataannya bertentangan dengan sebenarnya.¹⁸⁾

b. Pembajakan

Pembajakan merek adalah kegiatan merampas hak merek milik orang lain yang dipergunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pembajakan merek tersebut.

c. Peniruan

Peniruan adalah perbuatan untuk membuat suatu produk merek terkenal yang sama baik sebagian maupun seluruhnya.

Undang-Undang Merek tahun 2016 membedakan jenis pelanggaran merek dalam empat kategori, yaitu :

- 1) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain.

¹⁸⁾ Syahra Husniyyah. “Kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan kosmetik” tahun 2018. hlm 24-25

- 2) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- 3) Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak.
- 4) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya.

Sedangkan menurut Rahmi jened sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:

- 1) *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection"*. (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- 2) *Counterfeiting that use of mark that s substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution*. (pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- 3) *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion*. (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal

untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).¹⁹⁾

Menurut Ahmad Miru, Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu pemalsuan merek, pembajakan merek, dan peniruan label/kemasan suatu produk. Secara luas dapat dipahami bahwa pelanggaran pemalsuan merek terkenal memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain dari terjadinya pelanggaran terhadap merek terkenal ialah terjadinya penurunan kualitas merek. Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata.

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal tanpa hak menggunakan/meniru Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal. Dalam ranah perdata, akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian karena telah menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik/pemegang hak atas Merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ada nilai ekonomi dan komersil yang dirugikan bagi pemegang Hak Merek tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimana sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa orang yang

¹⁹⁾ Rahmi Jened. *Hukum merek (trademark law)*. cet pertama. Jakarta. Prenamedia Group. 2015. hlm. 311.

menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.²⁰⁾

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting, mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Di Indonesia hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemakaian merek yang sama sehingga dapat mengindikasikan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum atas merek terdaftar untuk menjamin :

- Kepastian berusaha bagi para produsen, dan
- Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.²¹⁾

Perlindungan atas merek dagang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang dan tidak berat sebelah :

1. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam menjalin hubungan baik dengan para konsumen melalui pemakaian suatu merek tertentu dan untuk memperoleh langganan tetap di masa mendatang yang akan terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.

²⁰⁾ Ahmadi Miru. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005. hlm 78.

²¹⁾ Hery Firmansyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2011. hlm 38.

2. Kepentingan para produsen yang bersaing secara bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa pun yang akan menghalangi kebebasan menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.
3. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktek-praktek yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan, menipu dan membigungkan masyarakat konsumen dengan cara mempengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan itu juga berasal dari suatu perusahaan lain tersebut.
4. Kepentingan umum untuk mengajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.²²⁾

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (*non litigasi*) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan

²²⁾ Meli Hertati Gultom. "Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek". *Jurnal Warta Edisi* 56, April 2018. ISSN: 1829 – 7463.

sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.²³⁾

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana. Pengertian perlindungan hukum dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia, kata perlindungan memiliki arti :

- Tempat berlindung
- Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi

Perlindungan hukum memiliki arti memberikan perlindungan terhadap subyek hukum agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum, atau dengan kata lain memberikan perlindungan secara hukum agar hak- hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan.²⁴⁾

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

²³⁾ Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W . “Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang tupperware versus tulipware”. *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1. Juni 2018. 160-172 P-ISSN: 1693-4458 E-ISSN: 2598-5906.

²⁴⁾ <https://suduthukum.com> diunduh pada tanggal 13 agustus 2019 pukul 21.39.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵⁾

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶⁾

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a) memberikan hak dan kewajiban;
 - b) menjamin hak-hak para subjek hukum;
2. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a) hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b) hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

²⁵⁾ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT.CitraAdityaBakti. 2000. hlm 53.

²⁶⁾ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

- c) hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁷⁾

Perlindungan Hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur sistem yaitu sebagai berikut:²⁸⁾

- 1) Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum;
- 2) Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Pendaftaran perlindungan, HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta yang boleh tidak didaftarkan.
- 4) Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang; dan
- 5) Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.

C. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.²⁹⁾

²⁷⁾ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007. hlm 31.

²⁸⁾ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2001. hlm 144.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat dibedakan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.

Adapun tujuan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut :³⁰⁾

- a) Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuan.
- b) Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c) Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d) Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
- e) Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f) Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
- g) Mendorong publikasi hasil-hasil penciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- h) Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.

²⁹⁾ Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HKI yang benar*. Cet. Pertama. Yogyakarta . Pustaka Yustisia. 2010. hlm 16.

³⁰⁾ Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HKI yang benar*. Cet. Pertama. Yogyakarta . Pustaka Yustisia. 2010. hlm 25-26.

- i) Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
- j) Mendorong kemajuan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- k) Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI.
- l) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- m) Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.
- n) Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
- o) Menumbuhkan kehormatan, nama baik, dan harga diri bangsa.
- p) Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI.
- q) Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara illegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (piracy), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (counterfeiting), dan pelanggaran hak paten (infringement) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari HKI tersebut. Begitupun konsumen dan

mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.³¹⁾

Salah satu cabang dari HKI yang harus dilindungi adalah hak merek, dimana merek merupakan suatu hasil dari karya intelektual manusia yang harus dilindungi dan memiliki fungsi sebagai suatu tanda atau ciri khas suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan agar memiliki karakteristik berbeda dari hasil produk perusahaan lain.

D. Merek

1. Pengertian Merek

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“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”

Merek (*trademark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a gurantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan

³¹⁾ Adrian Sutedi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cet kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. hlm 5-6.

(konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.³²⁾

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu hasil karya intelektual seseorang yang harus dilindungi baik berupa logo, nama, warna maupun bentuk sebagai suatu identitas dari produk suatu perusahaan.

Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk itu maka merek harus memiliki elemen sebagai berikut:

- 1) Tanda dengan daya pembeda
- 2) Tanda tersebut harus digunakan
- 3) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Sehingga merek merupakan salah satu definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.³³⁾

2. Sejarah Merek

Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah revolusi industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya

³²⁾ Jened Rahmi. *Hukum Merek (Trademarklaw)*. Jakarta. prenatalmedia group. 2015.hlm 3.

³³⁾ *Ibid.* hlm 6.

menghasilkan produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat.

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.³⁴⁾

Merek pertama kali diatur dalam UU No.21 /1961 tentang merek dagang dan merek perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau stelsel deklaratif). *first to use system* atau stelsel deklaratif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya. Selanjutnya UU No.21/1961 diubah dengan UU No.19/1992 tentang merek dengan beberapa perubahan mendasar.

Pertama, Judul yang dipilih adalah Undang-Undang merek sehingga bersifat sederhana, namun mencakup pengaturan yang luas. Kedua, perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula *first to use system* atau stelsel deklaratif menjadi sistem pendaftar pertama *first to use system* atau stelsel konstitutif. Ketiga, Undang-Undang ini diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas. Keempat Undang-Undang No.19/1992 ini juga mengatur tentang sanksi pidana baik untuk pidana dengan kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran.

³⁴⁾ *Ibid.* hlm 2.

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *trade related aspects of intellectual property rights including trade in counterfeit goods (TRIPs)* dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-Undang No.19/1992 melalui UU No.14/1997 tentang perubahan Undang-Undang merek, yang dimuat dalam lembaran Negara (LN) No.31/1997 dan memori penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3681/1997 serta dinyatakan berlaku efektif tanggal 7 mei 1997. Namun pengaturan merek berikut penyempurnaan aturannya sangat tidak praktis.

Selanjutnya dibuat *single text* melalui Undang-Undang No.15/2001 tentang merek. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Perubahan yang terakhir yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa perubahan tersebut didasarkan pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa di dalam era perdagangan global yang sudah melintasi Batas wilayah Negara serta sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia . Oleh karena itu peranan merek dan indikasi geografis

menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan merek/industri dalam negeri.³⁵⁾

3. Fungsi Merek

Berdasarkan definisi merek, bahwa merek memiliki fungsi utama untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda, merek juga mempunyai fungsi-fungsi lain seperti:

- a) Menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b) Melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen;
- c) Sebagai sarana bagi pengusaha untuk memperluas bidang usahanya;
- d) Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang;
- e) Untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa atas suatu produk; serta
- f) Untuk memperkenalkan identitas perusahaan yang membuat barang dan/atau jasa tersebut.³⁶⁾

4. Permohonan Pendaftaran Merek

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk melindungi hak atas merek seseorang atau suatu perusahaan, maka dapat dilakukan pendaftaran merek kepada Ditjen HKI. Dalam prosedur pendaftaran merek terdapat dua persyaratan yakni persyaratan formal dan persyaratan substantif, dimana setiap pemohon harus memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan serta lampiran yang harus dipenuhi dalam setiap pengajuan

³⁵⁾ *Ibid.* hlm 15-16

³⁶⁾ Hery Firmansyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2011. hlm 33.

permohonan pendaftaran merek. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh :

1. Perorangan
2. Beberapa Orang
3. Badan Hukum
4. Kuasa

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:

“Pasal 4

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- 1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- 4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- 1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- 1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum diatas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka akan diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran merek tersebut, bagi pemohon yang menggunakan hak prioritas maka akan diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan minimum yaitu berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya, maka akan diberikan tanggal penerimaan permohonan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, maka Menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek yang berlangsung selama 2 (dua) bulan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik. Dalam pendaftaran merek, ada beberapa merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan,moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

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

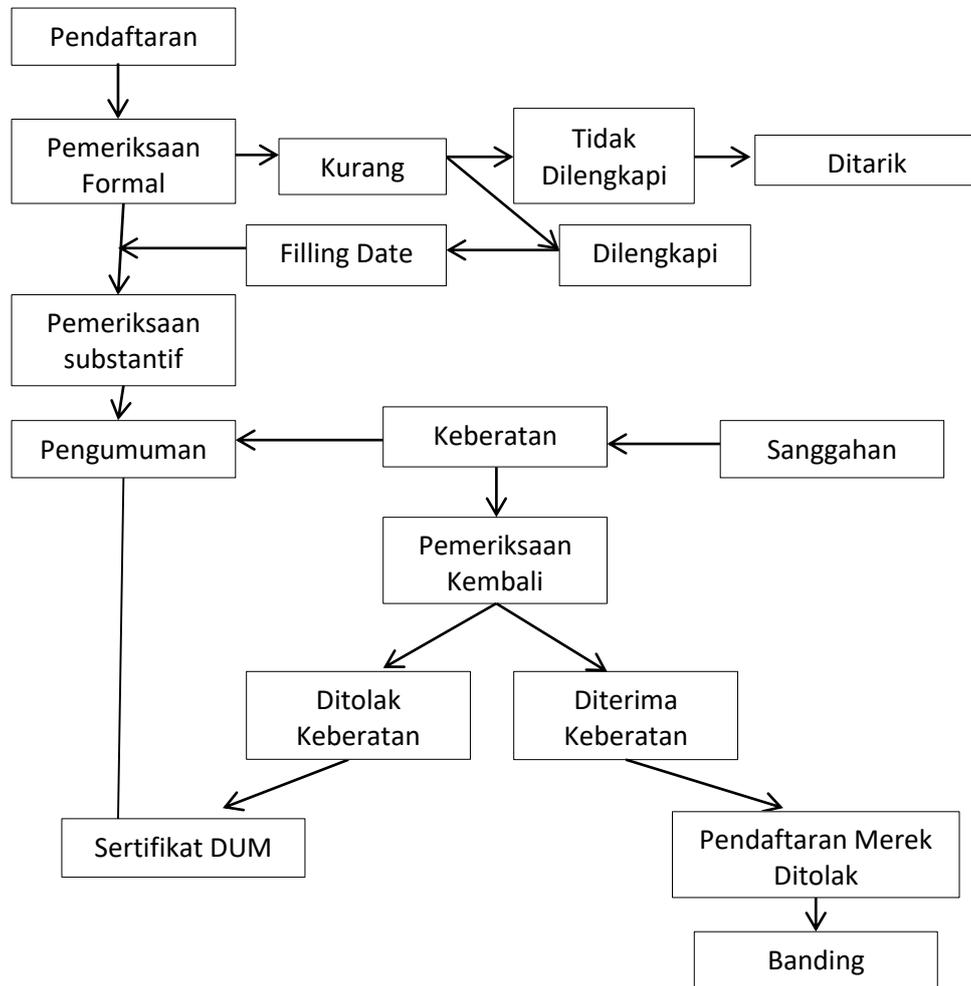
Pasal 21

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

Berikut adalah alur proses pendaftaran merek :



Gambar 2.1 Skema Perolehan Hak Atas Merek

5. Merek terkenal

Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu “*famous mark*” dan “*wellknown mark*”. Merek terkenal kategori *wellknown mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan merek terkenal *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing atau tidak sejenis.

Merek terkenal atau disebut *famous mark* akan dikaji pengadilan dengan melihat beberapa faktor berikut ini:

- 1) Derajat daya pembeda inheren (*degree of inherent*) atau daya pembeda yang diperoleh (*acquired distinctiveness*);
- 2) Durasi dan luasnya penggunaan (*duration and extent of use*);
- 3) Jumlah promosi dan publisitas (*the amount of advertising and publicity*);
- 4) Luas geografis dari pasar (*the geographic extent of the market*);
- 5) Jalur perdagangan (*the channels of trade*);
- 6) Derajat dari pengakuan dari area perdagangan (*the degree of recognition intrading areas*);
- 7) Setiap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dari pihak ketiga (*any use of similar marks by third parties*);
- 8) Apakah merek terdaftar (*the mark is registered*).³⁷⁾

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*). Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/ famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik dalam skala nasional maupun internasional.

Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut, sehingga seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang

³⁷⁾ Jened Rahmi, *op.cit.* .hlm 242.

melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi tersebut dikenal dengan istilah *passing off*.

Passing off terkait erat dengan apa yang disebut *good will*. *good will* merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. *good will* adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha.³⁸⁾

³⁸⁾ Rifki Ardian Nugroho, at all. "Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang terkenal asing (*well known mark*) dari tindakan *passing off* (studi sengketa kasus GS atas nama GS yuasa corporation)". *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 Nomor 3 tahun 2016. hlm 3.