



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN ASPEK HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN  
KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK**

**(STUDI KASUS : MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)**

**SKRIPSI**

**DAVID SINAGA**

**0606079175**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN ASPEK HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN  
KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK**

**(STUDI KASUS : MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**DAVID SINAGA**

**0606079175**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : David Sinaga**

**NPM : 0606079175**

**Tanda Tangan :**

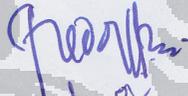
**Tanggal : 8 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : David Sinaga  
NPM : 0606079195  
Program Kekhususan : III (Kekhususan Praktisi Hukum)  
Judul Skripsi : PENERAPAN ASPEK HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK  
(STUDI KASUS: MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M. (  )  
Pembimbing : Ibu Sri Laksmi, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Ibu Flora Dianti, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah Bapa di Surga, atas rahmat dan berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Aspek Hukum Oleh Penyidik Polri Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Merek (Studi Kasus : Merek BELL 999 dan PRIMA BELL). Penulisan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama melakukan penulisan skripsi, Penulis mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih sayang serta bimbingannya-Nya. Engkau tidak pernah terlambat memberikan pertolongan dan tidak pernah gagal memberikan bantuan. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin;
2. Bapak Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M selaku pembimbing materi, atas kesediaan bapak dalam membimbing penulis di sela-sela kesibukan. Sukses terus untuk Bapak Freddy beserta keluarga. Tuhan Memberkati;
3. Ibu Sri Laksmi, S.H., M.H selaku pembimbing teknis, yang tiada henti melakukan koreksi demi koreksi, revisi demi revisi, dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi perkembangan penulisan skripsi ini. Sukses terus untuk Mbak Ami beserta keluarga. Tuhan Memberkati;
4. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara serta tim penguji, Ibu Flora Dianti, S.H., M.H, dan Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H, juga selaku tim penguji, yang telah memberikan koreksi dalam penulisan skripsi serta memberikan masukan yang berarti bagi penulisan skripsi ini. Sukses terus untuk Bapak Chudry, Ibu Flora, dan Bapak Hasril beserta keluarga. Tuhan Memberkati;

5. Bapak Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademis yang senantiasa membantu Penulis sepanjang masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga sukses untuk bapak yang sedang menempuh pendidikan S3 di Belanda. Tuhan Memberkati;
6. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang pasti akan berguna dimasa yang akan datang. Tidak lupa juga kepada Bapak Indra di Sub Bagian Administrasi Akademik Fakultas Indonesia dan kepada para pekerja perpustakaan yang telah banyak membantu dan memberi segala kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan masalah administrasi selama kuliah dan penulisan skripsi;
7. Keluarga Tercinta dan Tersayang. Papa, Jimmy Palmer Sinaga dan Mama, Rohana Hutapea, terima kasih banyak atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk papa dan mama. Penulis selalu berdoa untuk papa dan mama agar senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki, dan sukses selalu dalam karir, Tuhan Yesus Memberkati papa dan mama. Untuk adik penulis, Brigadir Satu Taruna Kevin Sinaga, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan, walaupun itu diberikan dari tempat yang jauh. Semoga adik juga senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki dan sukses selalu dalam masa pendidikannya di AKPOL semarang sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, Tuhan Yesus Memberkati adik;
8. Seluruh teman-teman FHUI tanpa terkecuali! Untuk teman-teman angkatan 2006 yang masih berjuang dengan penulisan skripsi nya, *LESSGOOO!!!*
9. Fernandes *THE KING* Saor Butar-butar dan Siti Setyasari Hadiwinoto atas segala ilmu yang telah diberikan tentang WARLAM! *You both are the greatest of all time in warlam!*

10. Bapak Drs Tatok Sudjiarto, S.H., MTL, selaku penyidik Unit I INDAG, Direktorat II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri atas segala waktu, tenaga yang dikorbankan ,serta pemikiran yang telah banyak dicurahkan untuk membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Sukses terus untuk Bapak Tatok dalam karir, Tuhan Memberkati Bapak tatok beserta keluarga;
11. Taruli Situmeang. *You are simply the best! I'll never know exactly how much she sacrificed, but the result speak volume! God Bless You;* Tante Endang dan seluruh keluarga Moerdopo untuk segala dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi, *i really appreciate it!* Tuhan Memberkati;
12. Mbak sis, Mas Kisno dan Arifin yang mungkin tanpa mereka sadari sudah banyak membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak.

Akhir kata, lepas dari segala kekurangan skripsi ini Penulis berharap banyak pihak yang akan memberikan masukan, kritik yang bersifat membangun, dan semoga kiranya skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Sinaga  
NPM : 0606079175  
Program Kekhususan : III (Kekhususan Praktisi Hukum)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN ASPEK HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM  
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK (STUDI  
KASUS : MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Jakarta, 8 Juli 2011

Yang menyatakan

( David Sinaga)

## ABSTRAK

Nama : David Sinaga  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : PENERAPAN ASPEK HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK (STUDI KASUS: MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)

Masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia tidak hanya menyangkut tentang pemahaman masyarakat yang belum memadai, namun juga penegakan hukum yang dirasa masih lemah. Pelanggaran HaKI seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pengakuan terhadap beragam hasil karya cipta milik orang lain atau institusi lain sering diidentikkan dengan perilaku kriminal karena adanya kerugian secara ekonomi, padahal pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah sebagian saja dari fenomena HaKI yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Skripsi ini membahas mengenai penerapan aspek hukum oleh penyidik Polri dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang merek, dan skripsi ini mengambil suatu studi kasus yaitu kasus Merek Bell 999 dan Prima Bell. Tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini merupakan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Bell 999 dan Prima Bell 999 yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Bambang Santoso dengan merek Bell + lukisan dan Super Bell + lukisan untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dengan tersangka : HAJI HERRY DJUWASA, yang dimana telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penulisan Skripsi ini menyarankan kepada Pimpinan Polri, hendaknya melakukan kebijakan dalam memberikan petunjuk yang jelas kepada setiap penyidik Polri dalam menerima laporan polisi terutama yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang merek, agar tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, sehingga proses penyidikan tindak pidana merek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci :

Hak Atas Kekayaan Intelektual, Tindak Pidana Merek, Penyidikan, Kepolisian RI

## ABSTRACT

Name : David Sinaga

Study Program : Law

Title : THE LAW IMPLEMENTATION BY POLRI INVESTIGATOR IN  
TRADEMARK CRIME CASE HANDLING

(CASE STUDY : BELL 999 AND PRIMA BELL)

Problem of Intellectual Property Rights in Indonesia is not only connected with the lack of people's understanding, but also the law enforcement. Breaking the rules of Intellectual Property Rights like piracy, counterfeit products, copying and claiming of other people's or organization's Property Rights usually identify as a crime because of the financial loss. On the other hand those crimes are only few of Intellectual Property Rights Phenomenon that become a current topic. This Undergraduate Thesis examines about The Law Implementation By POLRI Investigator in Trademark Crime Case Handling capturing the case study : Bell 999 and Prima Bell. The suspect, HAJI HERRY DJUWASA was using the same brand without right - Bell 999 and Prima Bell 999 - while the original brand is Bell + lukisan and Super Bell + lukisan owned by Bambang Santoso. The suspect was breaking the Regulation of Article 91 Law of Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Regarding Marks. This Undergraduate Thesis suggests that The Chief of POLRI to make specific regulation for POLRI Investigator to handle Trademark Crime. Therefore the investigator won't face the wrong way to handle the Trademark Crime having the reality that the Regulation of KAPOLRI Number 12 Year 2009 is not alligned with the Trademarks Regulation.

Keywords :

Intellectual Property Rights, Trademark Crime, Investigation, Police RI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB 2: TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

2.1 Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	14
2.2 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek.....	17
2.2.1 Pengertian Merek.....	17
2.2.2 Jenis Merek.....	19

2.2.3 Fungsi Merek.....	21
2.3 Pendaftaran Merek.....	23
2.3.1 Sistem Pendaftaran Merek.....	26
2.3.2 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Yang Ditolak.....	29
2.3.3 Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek.....	32
2.3.4 Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas.....	34
2.3.5 Pemeriksaan Administratif Atas permohonan Pendaftaran Merek.....	35
2.3.6 Pemeriksaan Substantif.....	36
2.3.7 Pengumuman, Keberatan, Sanggahan, dan Pemeriksaan Kembali.....	38
2.3.8 Sertifikat Merek.....	43
2.4 Pembatalan Pendaftaran Merek.....	44
2.5 Penegakan Hukum di Bidang Merek.....	47
<b>BAB 3: PENYIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI BIDANG MEREK OLEH PENYIDIK POLRI</b>	
3.1 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Merek.....	52
3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Merek.....	52
3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana di Bidang Merek.....	61
3.3.1 Faktor Ekonomi.....	61
3.3.2 Faktor Sosial.....	62
3.3.3 Faktor Budaya.....	63
3.4 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek.....	63
3.4.1 Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek.....	64
3.4.2 Tahap-tahap Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Merek.....	65
3.4.3 Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek.....	67
3.5 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek.....	69
3.6 Beberapa Aspek Yang Dapat Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek.....	74

3.7 Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek.....	76
3.7.1 Asas dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	76
3.7.2 Penerapan Pertanggungjawaban di Bidang Merek.....	80
<b>BAB 4: PENERAPAN ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK OLEH PENYIDIK POLRI (STUDI KASUS : MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)</b>	
4.1 Kasus Posisi.....	87
4.2 Pembuktian Tindak Pidana Merek (Merek BELL 999 dan PRIMA BELL) dan Penerapan Unsur Pasal Melawan Hukum Yang Diatur Dalam Pasal 91UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	89
4.3 Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengikat Penyidik Polri Dalam Penerapan Aspek Hukum Unsur Tindak Pidana di Bidang Merek.....	95
4.3.1 Dalil <i>Ultimum Remidium</i> Dalam Tindak Pidana Merek.....	95
4.3.2 Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	97
4.3.3 Perma Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.....	97
4.4. Analisa dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL.....	98
4.4.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL.....	98
4.4.2 Analisa Kasus Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL.....	101
<b>BAB 5: PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>108</b>

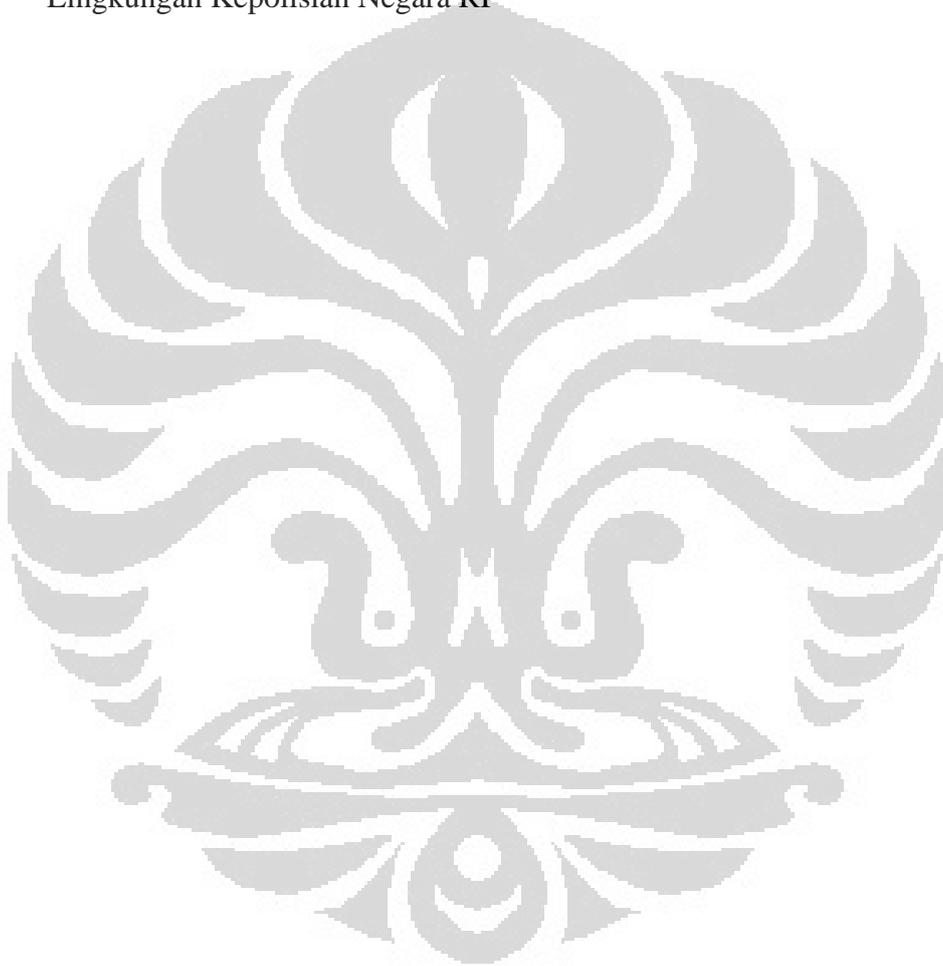
## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perma Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

Lampiran 2 Resume Berkas Perkara NO.POL. : BP /36 / VIII / 2009/DIT II EKSUS

(Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi dan Khusus)

Lampiran 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009  
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di  
Lingkungan Kepolisian Negara RI



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Merek mempunyai peranan yang sangat penting untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dalam perdagangan. Merek merupakan suatu tanda dengan maksud untuk menunjuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap barang/ dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada “konsumen”<sup>1</sup>. Hal ini bisa terjadi karena barang dan/atau jasa yang diperdagangkan mungkin saja barang sejenis akan tetapi diproduksi oleh pembuat (pabrik) yang berbeda. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek sebagai salah satu pelaku usaha didalam memperdagangkan hasil daya cipta dan karya manusia sangat utama, karena fungsi merek tidak saja mempermudah konsumen menentukan pilihan suatu produk barang maupun jasa, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan mensejahterakan produsen dalam melaksanakan kegiatan usaha, menjamin mutu penggunaan barang atau jasa berkelanjutan sesuai kebutuhan maupun keinginan konsumen serta strategi marketing dalam menentukan promosi kekuatan suatu produk tertentu serta sendi dalam manajemen penjualan. Banyak hal yang dipengaruhi oleh merek terutama terhadap peningkatan nilai jual maupun kualitas suatu barang, jasa atau hasil produk teknologi. Merek terkenal tentu akan berbeda dengan merek yang belum dikenal sama sekali oleh konsumen, dengan kata lain

---

<sup>1</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, lihat Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999, LN. Nomor 42, TLN. Nomor 3821, Pasal 1, butir 2.

akan muncul yang disebut keyakinan masyarakat terhadap pilihan suatu produk (“*brand-images*”).

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri saja. Seringkali setelah barang itu dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda imateriil yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan imateriil.<sup>2</sup>

Dalam hal ini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang memadai.<sup>3</sup> Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha sehingga termotivasi untuk menentukan serta menghasilkan merek, antara lain : Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif. Adapun pengertian masing-masing merek tersebut, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan dalam 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-jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis lainnya.

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. Ke-4 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 329-320.

<sup>3</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2), (3), (4).

Merek yang selama ini telah ada dan merupakan komponen sangat penting yang terdapat pada suatu produk barang dan/atau jasa, untuk itu di dalam dunia usaha pada era globalisasi Internasional tersebut, sehingga perlu pengaturan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman pelaksanaan merek sehingga setidak-tidaknya negara melalui institusi berwenang, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelaku-pelaku usaha perdagangan di era globalisasi ini.

Di Indonesia, pengaturan mengenai merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 merupakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek adalah :

“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>6</sup>

Hak atas merek merupakan suatu hak khusus/eksklusif berdasarkan Undang-Undang yang diberikan oleh Negara kepada si pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, regulasi merek berkembang demikian pesat tidak hanya terbatas atas perlindungan kepada pemilik merek dan konsumen, namun juga menyangkut sistem perdagangan dan kondisi persaingan yang tidak sehat.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Hal ini tidak terpisahkan dengan adanya pengaruh masyarakat kita, sebagai bagian komunitas masyarakat Internasional. Negara Republik Indonesia ikut serta dan aktif dalam organisasi perdagangan dunia yang telah membuat regulasi merek. Konsekuensi logis, dengan ratifikasi merek Indonesia wajib mengambil peran dalam perkembangan regulasi merek.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan demikian hukum acara yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa merek, termasuk gugatan penghapusan merek dari Daftar Umum Merek, adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu yang diatur dalam *Het herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsrelement Buitengewesten* (RBG), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disamping ketentuan-ketentuan khusus di dalam Undang-Undang Merek dimana berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada pada Undang-Undang Merek mengesampingkan ketentuan umum yang ada di dalam HIR atau RGB.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam stb. 1912 No. 545 jo stb. 1913 No. 214.<sup>8</sup>

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku bulan November 1961.<sup>9</sup>

Bahwa seiring berjalannya waktu dengan peningkatan laju perdagangan global, maka perubahan akan terus terjadi terhadap regulasi merek. Namun

---

<sup>8</sup> Saidin, SH, (2006), op.cit. hal 331.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 331.

demikian, ketika regulasi tersebut diimplementasikan, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mempertahankan haknya terhadap yang didaftarkan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mempertahankan hak atas merek berawal dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana merek terjadi. Hal ini dapat juga dilihat apa yang dikemukakan oleh Saidin berikut ini :<sup>10</sup>

“ Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atau kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta”.

Disamping itu para pemilik merek yang bersengketa juga merasa tidak puas dengan pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan oleh instansi pelaksana reguler merek dan juga “institusi pengadilan”<sup>11</sup> yang mengadili perkara merek ketika membuat keputusan penyelesaian sengketa merek.

Berkaitan dengan institusi Pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk sengketa merek, maka para pemilik merek berhadapan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya gugatan penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh Direktorat Jendral HaKI atau berdasarkan gugatan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Merek;
2. Adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 330.

<sup>11</sup> Bahwa kini, Mahkamah Agung telah membentuk Tim Khusus HKI merupakan salah satu langkah positif untuk menata kembali bobot kewibawaan dan kualitas putusan-putusan pengadilan, lihat Mulyana I.B., *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli* (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000), hal 16 dan Penegakan Hukum dibidang HaKI termasuk pula dibidang merek tidak lain adalah dengan membangun SDM. Lemahnya SDM tidak hanya karena pengetahuan dan pemahaman dibidang merek dan HaKI pada umumnya tapi juga akhlak dan iman mereka, lihat Mulyana I.B.(2000), *Ibid*, hal 17.

3. Adanya gugatan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Merek;

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif.<sup>12</sup>

Pelanggaran merek dalam kenyataannya masih banyak terjadi di Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diundangkan. Sebagaimana berita yang pernah terbit di media massa bahwa Indonesia terkenal sebagai Negara yang masyarakatnya suka bajak membajak, tiru meniru produk barang dan jasa, sehingga merugikan konsumen dan Pemerintah sendiri. Demikian juga dengan pemalsuan merek terkenal baik produk lokal maupun internasional, dapat merusak citra Indonesia di bidang perdagangan Internasional.

Di bidang Merek, kasus-kasus yang terjadi seringkali berkaitan dengan masalah perlindungan merek terkenal, terutama jika dikaitkan dengan pemakaian *domain name*. Di sektor perdagangan, sekarang ini dengan begitu mudahnya menggunakan merek dagang dan jasa tanpa izin dari orang yang berhak. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi kasus tentang penggunaan Merek BELL yang sudah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Polri dan berkas perkara sudah mendapat keputusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Garut Jawa Barat, Berkas Perkara (NO.POL. : BP/36/VIII/2009/DIT II EKSUS)

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang tidak menghargai Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tidak memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara memadai maka tidak akan pernah memiliki peluang untuk memajukan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Karya-karya intelektual di bidang Hak Kekayaan Intelektual terbukti telah memberikan sumbangan bagi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.356

peningkatan kesejahteraan manusia. Potensi-potensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang pada kenyataannya memberikan kontribusi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai konsekuensinya, diperlukan adanya pranata perlindungan bagi kegiatan dan pengelolaan seluruh karya-karya intelektual dengan bersandar pada sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual yang memadai.

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, perlu dikemukakan bahwa terdapat 3 bentuk atau jenis pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu pelanggaran administratif, perdata, dan pidana. Berdasarkan bentuk atau jenis pelanggaran tersebut, sanksi yang diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ada 3 yaitu sanksi administratif, berupa pendaftaran merek yang ditolak, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Sedangkan untuk sanksi pidana yaitu pidana penjara atau denda.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pada penjelasan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya, yakni :

1. Bagaimana penerapan aspek hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana di bidang merek BELL 999 dan PRIMA BELL sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur apabila dalam prakteknya pelaku tindak pidana di bidang merek telah digugat secara perdata oleh pemegang merek tetapi pemegang merek juga melaporkan kepada penyidik Polri agar diproses secara pidana?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### A. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan aspek hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana di bidang merek sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khasanah bahan bacaan ilmiah di bidang hukum acara terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana di bidang merek dalam prakteknya.

#### B. Tujuan Khusus

1. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan aspek hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana di bidang merek BELL 999 dan PRIMA BELL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek mengatur apabila dalam prakteknya pelaku tindak pidana di bidang yang telah digugat secara perdata oleh pemegang merek tetapi pemegang merek juga melaporkan kepada penyidik Polri agar diproses secara pidana

### 1.4 Definisi Operasional

Guna menghindari perbedaan pengertian terhadap suatu istilah dan membatasi fokus pembahasan, di dalam penulisan ini ditetapkan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

#### 1. Merek

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.<sup>13</sup>

## 2. Merek Dagang

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.<sup>14</sup>

## 3. Merek Jasa

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk memberdayakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>15</sup>

## 4. Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>16</sup>

## 5. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 14. LN. No. 31 Tahun 1997, TLN. No. 3681. Pasal 1

<sup>14</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2

<sup>15</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 3

<sup>16</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 1 angka 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

## 6. Laporan Polisi

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.<sup>18</sup>

## 7. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.<sup>19</sup>

## 8. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan.<sup>20</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu usaha manusia mencari kebenaran. Penelitian menurut Soerdjono Soekanto adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>21</sup> Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 24.

<sup>19</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 25.

<sup>20</sup> Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI, "*Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*," hal 3.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia – UI Press, 2007), hal. 2-3.

yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat di cari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.<sup>22</sup>

Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan metodelogi menurut Robert Bodgan dan Steven J. Taylor adalah :

*“... the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research”.*

Penelitian ini apabila dipandang dari sifatnya merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotes-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>24</sup> Sedangkan apabila dipandang dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik merupakan suatu penyidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.<sup>25</sup> Sedangkan menurut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan penelitian mono disipliner. Penelitian mono disipliner didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metodelogi yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Jenis penggunaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dan informan sedangkan bahan hukum yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 6

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 11

dipergunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, dimana dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan nasional serta internasional serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan umum, dan penelusuran internet.

Mengenai alat pengumpulan data, peneliti memakai metode wawancara kepada nara sumber terkait. Berkaitan dengan penulisan ini, saya telah melakukan wawancara dengan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat II Ekonomi dan Khusus yaitu Drs. Tatok. S,SH,MTL. Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif yang bermaksud memahami secara mendalam fakta-fakta yang terjadi dan menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang disajikan adalah data-data dalam penelitian ini ialah data-data dalam bentuk kalimat dan bukan statistik. Uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak dengan menggunakan angka-angka, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta pandangan para ahli hukum.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan penelitian atas kenyataan atau fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>27</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan, Penulis membagi dalam bab-bab yang terdiri dari:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Adapun di dalam bab pendahuluan ini akan disampaikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan

---

<sup>27</sup> Rio Evert L., “*Generic Term Dalam Perlindungan Merek (Tinjauan Hukum Terhadap Merek “Town Square”)*” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal.14.

## **BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian merek, jenis dan persyaratan merek, tata pendaftaran merek terdaftar dan merek tidak terdaftar serta penegakan hukum di bidang merek.

## **BAB 3 PENYIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA DI BIDANG MEREK**

Dalam bab ini dibahas mengenai tindak pidana di bidang merek, yang meliputi pengertian tindak pidana di bidang merek, bentuk-bentuk tindak pidana di bidang merek, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana di bidang merek, penyidikan tindak pidana di bidang merek, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang merek, pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang merek, beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penyidikan tindak pidana di bidang merek, dan pertanggungjawaban pidana di bidang merek serta penerapannya.

## **BAB 4 PENERAPAN ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK OLEH PENYIDIK POLRI**

**(STUDI KASUS : MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)**

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai kasus posisi tindak pidana di bidang merek yaitu (MEREK BELL 999 dan PRIMA BELL) dan kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai kasus tersebut.

## **BAB 5 PENUTUP**

Pada bab penutup akan disampaikan dua sub bab yang masing- masing terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan penelitian yang telah disampaikan pada bab pendahuluan sebelumnya, serta saran yang merupakan masukan atas permasalahan sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

#### 2.1 Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Pengelolaan merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung sejak lama dibanding dengan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Berbagai peraturan yang mengatur mengenai merek dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada saat itu berlaku Reglement Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo. Stb 1913 No. 214.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, antara RIE dan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan mempunyai banyak persamaan. Perbedaan keduanya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu 10 (sepuluh) tahun menurut Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, sedangkan menurut RIE selama 20 tahun. Perbedaan lainnya yaitu pada penggolongan barang-barang dalam 35 (tiga puluh lima) kelas yang dilakukan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.<sup>29</sup>

Setelah 31 (tiga puluh satu) tahun berlalu, Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang tersebut, antara lain mengenai

---

<sup>28</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 331.

<sup>29</sup> *Ibid.*

sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif. Adapun alasan pencabutan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dapat dilihat dalam konsiderans Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu :

1. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat itu.<sup>30</sup>

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain :

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan judul yang sederhana tetapi luwes.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Hal tersebut dikarenakan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif yang berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan terlebih dahulu.
3. Untuk ketertiban proses pendaftaran merek, pemeriksaan merek tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru juga diperkenalkan adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek.
4. Undang-undang ini juga mengatur adanya hak prioritas dalam pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi, dan sanksi pidana.<sup>31</sup>

Selanjutnya pada tahun 1997 Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek kembali diperbaharui dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997.<sup>32</sup> Kemudian pada tahun 2001, Undang-undang No. 14 Tahun 1997 diganti lagi

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1992 No. 81*, Indonesia (a), Undang-undang Tentang Merek , Jakarta, 28 Agustus 1992, bagian Menimbang huruf a dan b.

<sup>31</sup> H. OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 333-334.

<sup>32</sup> Tim Lindsey, *dkk, op. cit.*, hlm. 132.

dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun alasan diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Oleh karena itu, diperlukan iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peran yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.<sup>33</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang merek yang lama, antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Adapula perubahan terkait dengan jangka waktu pengumuman yang sekarang dilaksanakan 3 bulan. Dengan dipersingkatnya jangka waktu tersebut, maka dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan.<sup>34</sup>

Selanjutnya, masalah penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek. Terkait hal ini, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain.<sup>35</sup> Selain itu, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op.cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>34</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 336-337.

<sup>35</sup> Bentuk perlindungan hukum lain yaitu dalam wujud penetapan sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.

dalam penyelesaian sengketa. Dengan Undang-undang ini terciptakan pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*), sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang merek yang lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.<sup>36</sup>

## 2.2 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek

### 2.2.1 Pengertian Merek

Secara umum HKI dapat terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dalam kategori tersebut, merek digolongkan ke dalam Hak Kekayaan Industri, bersamaan dengan Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Menurut UU Merek, merek didefinisikan sebagai 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.<sup>37</sup>

Sementara itu, bila merujuk pada pendapat para ahli hukum, merek didefinisikan antara lain sebagai berikut :

Menurut H. M. N. Purwo Sutjipto, S. H.;

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>38</sup>

Menurut Harsono Adisumarto, S. H., MPA.;

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan

---

<sup>36</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 337-338.

<sup>37</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

<sup>38</sup> H. M. N Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984) hal. 82.

bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>39</sup>

Menurut H. OK. Saidin, S. H., M. Hum.;

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>40</sup>

Menurut Prof. Tim Lindsey dan tim di Asian Law Group;

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>41</sup>

Menurut T. Mulya Lubis;

Merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang pada dirinya terdapat daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis, harus ada daya pembeda, jika tidak ada daya pembeda maka tidak mungkin disebut sebagai merek.<sup>42</sup>

Menurut W. J. S Poerwadarminta, dalam kamus hukumnya, merek adalah<sup>43</sup>;

---

<sup>39</sup> Harsono Adiputro, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 44.

<sup>40</sup> O. K. Saidin, *op. cit.* hal. 345.

<sup>41</sup> Tim Lindsey, *op. cit.* hal. 131.

<sup>42</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 149.

<sup>43</sup> W. J. S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982), hal. 117.

- a. Cap (tanda) yang menyatakan nama dan sebagainya;
- b. Keunggulan, kegagalan, dan kualitas.

Menurut *Black Law Dictionary*;

*Trademark is a distinctive mark of authenticity through which the product of particular manufactures or the rendible commodities of particular merchants may be distinguished from those of others.*<sup>44</sup>

Dari berbagai definisi yang beragam tersebut, pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda pada produk barang/atau jasa yang digunakan untuk membedakan produk tersebut dengan produk perusahaan lain. Namun, untuk mempermudah definisi merek yang beragam ini, penulis akan mempergunakan pengertian merek berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur persoalan merek di Indonesia, yaitu Pasal 1 angka 1 UU Merek Tahun 2001.

### **2.2.2 Jenis Merek**

Dalam UU Merek disebutkan beberapa jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Namun beberapa ahli hukum ada yang berpendapat bahwa jenis-jenis merek dalam UU Merek sesungguhnya hanyalah terdiri dari merek dagang dan merek jasa saja, sedangkan merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja, merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.<sup>45</sup>

Di samping jenis-jenis sebagaimana disebutkan dalam UU Merek, terdapat pula pengklasifikasian lain atas merek menurut beberapa ahli hukum, yang didasarkan pada bentuk atau wujudnya. Misalnya menurut Suryatin, yang menyebutkan klasifikasi beberapa jenis merek, yakni :

---

<sup>44</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1979), fifth edition, Page. 1338.

<sup>45</sup> Tim Lindsey, *op. cit.*, hal. 346.

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)<sup>46</sup>

Selain itu, R. M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali digunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan. Misalnya: rokok putih dengan merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”; teh wangi merek “Pandawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pandawa dengan perkataan di bawahnya “Pandawa Lima”<sup>47</sup>

Di samping jenis-jenis merek di atas, terdapat pula pengklasifikasian atas merek yang tak kalah pentingnya dalam pengaturan hukum merek di Indonesia yaitu menyangkut dengan merek terkenal. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyuran tersebut merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termasyur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 87

<sup>47</sup> R. M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi pertama, (Bandung: Tarsito, 1981), Hal. 15.

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 80-83.

UU Merek tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 6 UU Merek dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan merek terkenal dijelaskan bahwa reputasi merek terkenal akan diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.<sup>49</sup>

### 2.2.3 Fungsi Merek

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Menurut P. D. D Dermawan, fungsi merek ada tiga yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>50</sup>

Selain itu, fungsi merek menurut Dirjen HKI adalah sebagai :

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas suatu mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

---

<sup>49</sup> M. Syamsudin, *op. cit.*, hal. 86.

<sup>50</sup> Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret, hal. 59.

4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.<sup>51</sup>

Merujuk pada fungsi-fungsi merek sebagaimana diuraikan di atas, perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki orang lain.<sup>52</sup> Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda-tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau barang dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, (Jakarta : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM, 2001), hal. 42.

<sup>52</sup> O. K. Saidin, *op. cit.*, hal. 359.

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hal. 120-121.

<sup>54</sup> O. K. Saidin, *op. cit.*, hal. 348.

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembeda merek harus sederhana, tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka daya pembedanya akan menjadi lemah.<sup>55</sup> Sebaliknya, juga tidak dapat dipergunakan tanda-tanda yang terlalu mudah, karena juga hal ini tidak dapat memberi kesan atas suatu merek, karena juga hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda atas suatu merek. Agar dapat memberikan individualitas (ciri pribadi) kepada suatu benda, maka merek bersangkutan itu sendiri harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang hanya merupakan suatu garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan juga hanya suatu angka yang terlalu mudah atau dikedepankan sebagai kombinasi yang terlalu sederhana.<sup>56</sup>

### 2.3 Pendaftaran Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>57</sup>, dengan kata lain, pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau atas merek itu dilakukan pendaftaran. Berdasarkan pada prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Alasan untuk melakukan permohonan pendaftaran merek menurut Direktur Merek di tahun 2004, Emawati Jusuf, S. H., dalam suatu seminar ialah bahwa karena pentingnya hak atas merek sebagai hak eksklusif atau hak khusus dalam pasar/ekspor, pendaftaran merek dilakukan untuk memperoleh posisi market yang kuat. Pendaftaran merek sebagai pengembalian investasi dilakukan agar mendapat kesempatan untuk melisensi dan menjual merek. Pendaftaran

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 352.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 3.

<sup>58</sup> M. Syamsudin, *op.cit.*, hal. 85

merek juga dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dalam negosiasi, memberikan *image* atau gambaran positif bagi perusahaan, serta pendaftaran merek meningkatkan kesempatan untuk memperoleh konsumen dari produk dan jasa.<sup>59</sup>

Tujuan pendaftaran merek pada dasarnya merupakan tujuan hukum perlindungan atas merek, yaitu perlindungan hukum terhadap persaingan curang berupa perbuatan melawan hukum di bidang perdagangan juga dapat dikatakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perekonomian. Secara garis besar perlindungan hukum atas merek ditujukan pada dua kepentingan yang seolah-olah tidak ada hubungan satu dengan yang lain atau bahkan bertentangan, yaitu perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan pemilik merek sebagai produsen dan kepentingan konsumen sebagai pengguna.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum tersebut, yang diberikan atas suatu merek terdaftar, berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.<sup>61</sup> Tanggal penerimaan tersebut ditetapkan berdasarkan tanggal ketika permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan administratif.<sup>62</sup> Setelah mendapatkan hak eksklusif atas merek, maka pemilik merek tersebut dapat mempergunakan mereknya atas produk barang atau jasa dengan perlindungan hukum dari kemungkinan mereknya disalahgunakan oleh pihak lain.

Namun, dengan hak eksklusif tersebut, pemilik merek dapat pula mengalihkan hak atas merek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya miliknya, di antaranya dengan memberikan lisensi.

---

<sup>59</sup> Emawati Junus, "Manfaat Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis Dalam Pembangunan Ekonomi", (Makalah disampaikan pada Seminar HKI, Bandung, 31 Mei 2004), hal. 23

<sup>60</sup> Gunawan Suryomurcito, *Hak Atas Merek dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*, Makalah 1997.

<sup>61</sup> Indonesia (a€), *op. cit.*, Pasal 28.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 15 ayat (1).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>63</sup> Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.<sup>64</sup>

Dengan adanya hak eksklusif atas merek oleh pemilik merek terdaftar, secara otomatis pemilik merek memiliki hak kebendaan atas merek tersebut, sebab merek dikategorikan sebagai hak kebendaan immateril, yang dapat beralih dan dialihkan.<sup>65</sup> Sebagai konsekuensinya, hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa saja.<sup>66</sup> Dengan kata lain, setelah mendaftarkan merek dan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut, pemilik merek berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.<sup>67</sup>

Dapat dilihat bahwa manfaat yang diperoleh dari hak eksklusif atas merek tersebut sangat penting, karena pada dasarnya UU Merek dibuat demi perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan Undang-undang. Prosedur dan tata cara pendaftaran merek tersebut diatur dalam UU Merek dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek (PP No. 23 Tahun 1993).

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 46.

<sup>65</sup> O. K. Saidin, *op. cit.*, hal. 379.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 400.

<sup>67</sup> Indonesia (a), Pasal 76 ayat (1).

PP No. 23 Tahun 1993 sesungguhnya dibuat semasa berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan hingga kini belum ada peraturan yang mengganti peraturan pemerintah tersebut. Dasar yang memberlakukan PP No. 23 Tahun 1993 hingga saat ini masih dijadikan dasar dalam teknis pendaftaran merek adalah adanya Ketentuan Peralihan pada UU Merek, yang menyebutkan bahwa ;

“Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”<sup>68</sup>

Hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana terkait pendaftaran merek yang dibuat sesudah berlakunya UU Merek guna menggantikan peraturan pelaksana yang lama. Oleh karena itu, hingga saat ini PP Np. 23 Tahun 1993 masih tetap berlaku sebagai dasar pengaturan teknis dari tata cara pendaftaran merek.

### **2.3.1 Sistem Pendaftaran Merek**

Secara Internasional menurut Soegono Soemodiredjo ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu :

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya di negara Prancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan, merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 99.

dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain yang dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Indonesia.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Columbia, Mexico, Brazil, dan Australia.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.<sup>69</sup>

Di Indonesia sendiri, dikenal dua sistem pendaftaran, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif dianut di Indonesia semasa UU Nomor. 21 Tahun 1961, namun kemudian sistem tersebut diganti dengan sistem konstitutif berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992, yang kemudian berlanjut pada UU Nomor 14 Tahun 1997, hingga kini tetap berlaku di UU Merek (Nomor 15 Tahun 2001).

Dalam sistem deklaratif, titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Soegono Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1963), Hal. 10-11

<sup>70</sup> O. K. Saidin, *op. cit.*, hal. 364.

Namun kelemahan dari sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum. Karena orang yang telah mendaftarkan mereknya sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama.<sup>71</sup> Atas dasar tersebut, sistem deklaratif ini kemudian diganti dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 menjadi sistem konstitutif.

Dalam sistem konstitutif, hak atas merek baru akan timbul setelah merek tersebut didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu, dalam sistem ini, pendaftaran atas merek adalah suatu keharusan, sebagaimana ditekankan pula dalam Pasal 3 UU Merek yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”<sup>72</sup>

Melalui ketentuan tersebut, semakin dipertegas bahwa saat ini hukum di Indonesia menganut sistem konstitutif dalam hal menentukan hak atas suatu merek. Dengan kata lain, sistem pendaftaran dengan sistem konstitutif mengandung arti :

1. Hanya merek yang didaftarkan yang dapat memberikan atau melahirkan hak khusus atau hak eksklusif atas merek.
2. Pemakaian belum tentu menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum.
3. Sistem konstitutif ditegakkan atas asas “*prior in tempore, melior in jure*”. Siapa yang lebih dulu mendaftarkan, dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga “*the first to file principle*”
4. Dengan demikian, sistem konstitutif ini mengandung paksaan untuk mendaftarkan (*compulsory to register*).<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 364-365.

<sup>72</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3.

<sup>73</sup> Hasibuan Effendy, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Ketentuan dalam sistem ini kiranya telah sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satunya adalah kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek, yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut UU Nomor 21 Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif sebab dengan sistem ini kepastian hukum akan lebih terjamin, oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya ia telah dilindungi oleh Undang-undang, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 UU Merek.<sup>74</sup>

### **2.3.2 Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Yang Ditolak**

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran atas merek, pemohon perlu terlebih dahulu memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Merek. Khusus dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU Merek tersebut disebutkan kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang harus ditolak. Dalam Pasal 4 UU Merek tersebut diatur bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.<sup>75</sup> Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> O. K. Saidin *op. cit.*, hal. 167.

<sup>75</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4.

<sup>76</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Merek diatur pula bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>77</sup>

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum dari golongan masyarakat tertentu.<sup>78</sup> Selanjutnya, menurut UU Merek tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.<sup>79</sup> Terkait dengan unsur yang telah menjadi milik umum, UU Merek memberi salah satu contoh berupa tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda tersebut tidak dapat digunakan sebagai merek.<sup>80</sup> Sementara itu, dalam hal unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya oleh UU Merek dijelaskan bahwa unsur tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 huruf a.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 huruf b.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 huruf c.

pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.<sup>81</sup>

Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) UU Merek mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geologis yang sudah dikenal.<sup>82</sup>

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>83</sup>

Selain itu, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ditetapkan pula dalam *World Trade Symposium* di Cannes, Perancis, tanggal 5 sampai dengan 9 Februari 1992, yang menyatakan bahwa persamaan itu ada apabila :

- a. Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*);
- b. Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*);
- c. Adanya persamaan pengertian atau konotasi (*connotatio similarity*);

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 huruf d.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1).

<sup>83</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- d. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*);
- e. Adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).<sup>84</sup>

Sementara itu, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Nomor 352/K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982, disebutkan dalam pertimbangan mengenai adanya persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya yaitu bahwa :

“Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warni harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhannya pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yang sejenis”.

Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan pengertian persamaan pada pokoknya, yakni Putusan No. 217/K/1972 tanggal 15 November 1972 yang menyatakan sebagai berikut :

“...suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain, apabila karena bentuknya, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu...”

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (3) UU Merek menyebutkan bahwa permohonan juga harus ditolak apabila merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

<sup>84</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 285-286.

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>85</sup>

### 2.3.3 Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam UU Merek, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direjen HKI dengan mencantumkan :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.<sup>86</sup>

Ditentukan pula dalam UU Merek, bahwa surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri dengan bukti pembayaran biaya (Pasal 7 ayat (2) dan (4) UU Merek).

Bersamaan dengan permohonan pendaftaran tersebut, perlu pula dilampirkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 23 Tahun 1993, yaitu :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan (berukuran maksimal 9 x 9 cm dengan minimal 2 x 2 cm)<sup>87</sup>;

---

<sup>85</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- d. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek;<sup>88</sup>

Dalam hal ini, surat pernyataan tersebut harus jelas dan tegas menyebutkan bahwa di samping merek yang didaftarkan tersebut adalah milik pemohon, ditegaskan pula bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut tidak meniru merek orang baik untuk keseluruhannya maupun pada pokoknya. Surat pernyataan tersebut kemudian ditandatangani oleh pemilik merek dengan disertakan meterai. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka terjemahan Bahasa Indonesia dari surat tersebut harus pula disertakan (Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 23 Tahun 1993).

#### **2.3.4 Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas**

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *WTO Agreement* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama perjanjian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.<sup>89</sup> Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Merek.

Dalam Pasal 11 tersebut dikatakan bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek

---

<sup>88</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Cara Permintaan Pendaftaran Merek*, PP No. 23 Tahun 1993, LN No. 30 Tahun 1993, TLN No. 3522, Pasal 2.

<sup>89</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 14.

yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention fo the Protection of Industrial Property* atau anggota *WTO Agreement*.<sup>90</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *WTO Agreement*.<sup>91</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 12 UU Merek diatur bahwa :

1. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan prioritas tersebut.
2. Bukti hak prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
3. Dalam hal ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas tersebut, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Atas dasar ketentuan-ketentuan tercantum dalam UU Merek tersebut, subjek hukum (perorangan ketentuan badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri, dengan catatan,<sup>92</sup> permohonan pendaftaran dengan hak prioritas tersebut harus diajukan dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain.

### **2.3.5 Pemeriksaan Administratif Atas Permohonan Pendaftaran Merek**

Setelah pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI, Dirjen HKI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 11.

<sup>92</sup> O. K. Saidin, *op. cit.*, hal. 372.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU Merek. Pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Merek, dan dikenal sebagai pemeriksaan administratif, di mana pemeriksaan ini masih menyangkut pada hal-hal teknis seputar kelengkapan dokumen, dan belum masuk pada ranah substantif, yaitu ranah terkait persyaratan atas merek yang dapat didaftarkan.

Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan administratif tersebut, Dirjen HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.<sup>93</sup> Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (terkait hak prioritas), jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.<sup>94</sup> Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu di atas, Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.<sup>95</sup> Dalam hal permohonan tersebut dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen HKI tidak dapat ditarik kembali.<sup>96</sup> Dalam hal seluruh persyaratan administratif tersebut telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan Tanggal Penerimaan, yang dicatat oleh Dirjen HKI.<sup>97</sup>

### 2.3.6 Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif atau disebut “*substantif examination*” mempunyai perbedaan pokok dengan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, perbedaan tersebut adalah :

---

<sup>93</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 13 ayat (2).

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1) jo ayat (2).

a. *Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan*, mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Proses untuk penerimaan permintaan pendaftaran merek yang lazim disebut “*filling date*” yang dibarengi dengan “*filling number*”
- 2) Dari tahap filling date, baru meningkat menuju proses “*pengumuman*” atau “*publication*”
- 3) Tahap pengumuman berlangsung selama 3 bulan, dan selama jangka waktu ini, dibuka hak dan kesempatan mengajukan “*keberatan*” dan “*sanggahan*”.

b. *Pemeriksaan substantif*, merupakan langkah ke tahap pendaftaran atau registrasi ke dalam Daftar Umum Merek (DUM), apabila ternyata permintaan pendaftaran tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dari uraian di atas, dapat dilihat pemeriksaan kelengkapan persyaratan merupakan proses pemeriksaan tahap awal (*priliminary examination*). Sedangkan pemeriksaan substantif (*substantif examination*) merupakan proses pemeriksaan tahap akhir permintaan pendaftaran merek.

Keberatan atau tanggapan dalam lingkungan Dirjen HKI biasanya disebut dengan istilah “*hearing*”. Dimana setelah tanggapan tersebut dikirim dalam bentuk surat, proses tanggapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pemohon atau kuasanya dengan pihak Dirjen HKI, untuk mempertemukan pendapat dan tanggapan masing-masing pihak atas kondisi merek tersebut, apakah milik pemohon telah meemnuhi syarat secara substantif berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek atau tidak.

Dalam hal pemohon atau kuasa tidak mengajukan tanggapan atas pemberitahuan bahwa pemohon tidak dapat didaftar atau ditolak, Dirjen HKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Namun

apabila pemohon mengajukan tanggapan sebagaimana diuraikan di atas, setelah proses tanggapan dan “*hearing*” tersebut Dirjen HKI memutuskan bahwa dapat diterima, maka permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi merek. Namun, apabila setelah proses tanggapan dan “*hearing*” tersebut, Dirjen memutuskan bahwa tanggapan tidak diterima, maka Dirjen menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut, dan keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Dilihat dari proses pemeriksaan substantif tersebut, tampak adanya beberapa perbedaan yang menonjol dalam UU Merek dibandingkan dengan Undang-undang merek yang lama, di mana dalam UU Merek pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan adanya perubahan dalam UU Merek ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek yang lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>98</sup>

### **2.3.7 Pengumuman, Keberatan, Sanggahan, dan Pemeriksaan Kembali**

Dalam waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.<sup>99</sup> Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan :

---

<sup>98</sup> Indonesia (a), Penjelasan Umum.

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

- a. Menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen HKI; dan/atau
- b. Menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Dirjen HKI.<sup>100</sup>

Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Dirjen HKI dalam Berita Resmi Merek.<sup>101</sup> Kemudian pengumuman tersebut dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapan dalam ejaan Latin.<sup>102</sup>

Pengajuan Keberatan dan sanggahan meliputi antara lain adalah :

*a. Alasan Pengajuan Keberatan*

Alasan pengajuan keberatan kepada Kantor Merek dimaksudkan agar permohonan yang diajukan pemilik (pemohon) :

- 1) Tidak dapat didaftarkan, atas alasan bertentangan dengan Pasal 5 UU Merek, atau permintaan pendaftaran ditolak, atas alasan permintaan bertentangan dengan Pasal 6 UU Merek.
- 2) Pengajuan keberatan disertai “bukti” bahwa merek yang diajukan untuk didaftarkan, bertentangan dengan Pasal 5 atau

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

Pasal 6 UU Merek. Di luar itu, tidak dapat digunakan alasan keberatan. Keberatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat, dan harus ditolak.

- 3) Merek yang diajukan bertentangan atau melanggar salah satu unsur larangan yang disebut Pasal 5 atau Pasal 6 UU Merek. Di luar itu, tidak dapat dipergunakan alasan keberatan. Keberatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat, dan harus ditolak.
- 4) Selain daripada itu, kepada pihak yang mengajukan keberatan dibebani “wajib bukti” atau “*burden of proof*” untuk membuktikan merek yang diminta pendaftar bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek

#### *b. Tenggang Waktu dan Bentuk Keberatan*

Berdasarkan Pasal 24 UU Merek, tenggang waktu dan bentuk pengajuan keberatan selama jangka waktu pengumuman berlangsung :

- 1) Dapat diajukan selama jangka waktu 3 bulan;
- 2) Terhitung sejak mulai tanggal pengumuman dimulai;
- 3) Keberatan dibuat dalam bentuk tertulis, dilampiri dengan alat bukti yang diperlukan;
- 4) Keberatan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Merek.

#### *c. Pihak Yang Berwenang Mengajukan Keberatan*

Untuk mengetahui siapa saja yang dapat mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek, berdasarkan Pasal 24 UU Merek, adalah :

- 1) Setiap orang, atau kuasanya;
- 2) Badan hukum, atau kuasanya.

Yang dimaksud dengan “setiap orang atau badan hukum”, bukan orang atau badan hukum yang telah terdaftar mereknya termasuk

pemilik merek yang “tidak terdaftar” asal orang atau badan hukum pemilik yang belum terdaftar itu, telah menggunakan merek tersebut sebagai pemakai pertama untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam suatu kelas.

Yang dimaksud pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran, apabila ternyata terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang telah digunakan sebagai pemakai utama, dengan syarat terdapat persamaan jenis dan kelas barang atau jasa.

Jadi dalam pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek, Undang-undang masih mempertahankan doktrin “*the first user*” yaitu pemakai pertama berhak mengajukan keberatan, dengan syarat :

- 1) Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek yang dipakainya dengan merek yang diajukan permintaan pendaftaran;
- 2) Barang atau jasa yang dilindungi terdapat persamaan jenis permintaan (*same generic*) dan sama kelas (*same class*).

Meskipun tetap diakui “*the first doctrine*”, tetapi tidak ditegaskan secara mutlak asas “*the first user has a best right*” (pemakai pertama memiliki hak yang paling baik). Dengan demikian penerapan asas “*the prior right*” (hak paling utama) bagi pemakai pertama, bersifat elastis dan relatif. Sebab kalau prinsip pemakai pertama mempunyai hak paling unggul secara mutlak maka akan membawa kehancuran sistem “konstitutif” yang diamanatkan UU Merek telah menegaskan; persamaan yang dilarang terbatas pada persamaan merek yang “sudah terdaftar”.

Oleh karena itu, Kantor Merek maupun pengadilan harus hati-hati menerapkan Pasal 24 UU Merek yang memberi hak kepada pemakai yang belum terdaftar mengajukan keberatan. Penerapan Pasal 24 ini Merek ini, mesti diintegrasikan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, yakni apabila merek yang dipakai atau dimiliki pihak yang

mengajukan keberatan terdiri dari merek yang “sudah terkenal” atau “*wellknown and high reputation mark*”. Dengan mengkaitkan Pasal 24 dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, pada saat pemeriksa merek melaksanakan fungsi pemeriksaan substantif, patokan yang harus dipegang menilai keberatan yang diajukan, mesti difokuskan pada faktor apakah merek yang dimiliki pemohon termasuk merek terkenal dan mempunyai reputasi tinggi dalam perdagangan. Jika tidak, keberatan yang diajukan tidak berdaya untuk menghalangi permintaan pendaftaran.

#### *d. Pengiriman Salinan Keberatan*

Apabila ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran yang sedang diumumkan, Kantor Merek diwajibkan untuk :

- 1) Mengirimkan salinan surat keberatan kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan pendaftaran merek;
- 2) Jangka waktu pengiriman salinan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kantor Merek menerima pengajuan surat keberatan

Tujuan penyampaian salinan keberatan kepada pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran, memberi hak kesempatan kepadanya mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

#### *e. Proses Sanggahan*

Pasal 25 UU Merek memberi hak kepada pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran “menyanggah” keberatan. Istilah hukumnya oleh Undang-undang ini disebut “sanggahan” atau “*opposition*” atas keberatan. Tata cara sanggahan boleh dikatakan sangat mudah dan sederhana, sebagai berikut :

- 1) Bentuk sanggahan diajukan secara tertulis;
- 2) Disampaikan ke Kantor Merek;

- 3) Tenggang waktu mengajukan sanggahan paling lambat 2 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dari Kantor Merek.

Apabila terlambat mengajukan sanggahan, maka pengajuan sanggahan dianggap cacat formal. Oleh karena itu, pengajuan sanggahan tidak dapat diterima lagi dan dianggap pengajuan sanggahan tidak sungguh-sungguh.

Setelah selesai diumumkan, atas dasar keberatan dan sanggahan yang ada, Dirjen HKI melakukan pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang bersangkutan,<sup>103</sup> dan pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.<sup>104</sup> Kemudian, hasil pemeriksaan kembali tersebut akan diberitahukan kepada pihak yang mengajukan keberatan.<sup>105</sup>

Bila hasil pemeriksaan kembali tersebut adalah bahwa keberatan diterima, maka Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa pemohon tidak didaftar atau ditolak, dan dalam hal demikian, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding.<sup>106</sup> Namun bila hasil pemeriksaan kembali tersebut adalah bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Dirjen HKI, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk kemudian didaftar dalam Daftar Umum Merek.<sup>107</sup>

### 2.3.8 Sertifikat Merek

Apabila sampai saat jangka waktu pengumuman berakhir tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, Dirjen HKI memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (4).

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (5).

kuasanya.<sup>108</sup> Namun, dalam hal terdapat keberatan, tetapi kemudian keberatan tersebut kemudian ditolak sehingga permohonan dinyatakan dapat disetujui dan didaftar dalam Daftar Umum Merek, Dirjen HKI juga harus menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan tersebut disetujui dan didaftar dalam Daftar Umum Merek.<sup>109</sup>

Sertifikat Merek menurut UU Merek harus memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- c. Tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf Latin dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran;
- f. Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- g. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.<sup>110</sup>

#### 2.4 Pembatalan Pendaftaran Merek

Pembatalan pendaftaran merek diatur dalam UU Merek, di mana gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek,<sup>111</sup> yaitu terkait merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak. Pasal-pasal

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (3).

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1).

tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang Merek yang lama yaitu Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 21 Tahun 1961, yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut UU Merek Tahun 2001, gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak didaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan namun pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI.<sup>112</sup> Sementara itu, dalam UU Merek dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain adalah : jaksa, yayasan /lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.<sup>113</sup>

Gugatan pembatalan tersebut, baik yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan maupun oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>114</sup> Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.<sup>115</sup> Yang perlu pula menjadi perhatian adalah terkait jangka waktu pengajuan gugatan. Gugatan pembatalan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan.<sup>116</sup> Namun, apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu.<sup>117</sup>

Pengertian dari bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dalam ketentuan di atas adalah sama dengan pengertian

---

<sup>112</sup> O. K. Saidin, *op. cit.*, hal. 395.

<sup>113</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 68 ayat (1).

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 68 ayat (3).

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 68 ayat (4).

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a UU Merek,<sup>118</sup> yaitu adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.<sup>119</sup> Pengertian dari itikad tidak baik ini dipertegas di antaranya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan No. 370. K/Sip/1983 tentang merek “DUNHILL” yang menyebutkan dalam amar putusannya yaitu sebagai berikut :

“...pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum”<sup>120</sup>

Kemudian, setelah gugatan pembatalan diterima dan diperiksa di Pengadilan Niaga, majelis hakim menjatuhkan putusan, dan terhadap putusan tersebut, hanya dapat dilakukan satu upaya hukum yaitu kasasi.<sup>121</sup> Isi putusan tersebut, apabila memutuskan pembatalan atas pendaftaran suatu merek, segera disampaikan oleh panitera kepada Dirjen HKI setelah tanggal putusan diucapkan.<sup>122</sup> Dirjen HKI kemudian melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan tersebut di atas diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>123</sup>

Pembatalan pendaftaran merek tersebut dilakukan oleh Dirjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan

<sup>118</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 69 ayat (2).

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Petikan dari amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 370K/Sip/1983 tentang merek “DUNHILL” tertanggal 19 Juli 1984.

<sup>121</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 70 ayat (1).

<sup>122</sup> *Ibid.*, Pasal 70 ayat (2).

<sup>123</sup> *Ibid.*, Pasal 70 ayat (3).

memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.<sup>124</sup> Pembatalan tersebut kemudian diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>125</sup> Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek,<sup>126</sup> dan dengan ini mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>127</sup>

## 2.5 Penegakan Hukum di Bidang Merek

Seiring dengan meningkatnya perdagangan Internasional yang cenderung menciptakan pasar global yang semakin mengarah kepada perdagangan bebas, tersedianya sistem perlindungan hukum yang efektif di bidang HKI semakin diperlukan. Peranan tersebut secara nyata akan terlihat pada dampak dari perlindungan hukum di bidang HKI yang dapat meningkatkan citra Indonesia di forum Internasional. Bagi Indonesia, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas dan kreativitas masyarakat di berbagai bidang, mendorong alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan, memperbesar informasi di bidang HKI, merangsang penanaman modal asing serta akan dapat melindungi hak dari konsumen itu sendiri.

Sementara itu, untuk perlindungan hukum terhadap merek itu sendiri landasan hukumnya sudah lama diatur dalam Konvensi Paris, yaitu bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan hasil reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang di suatu negara tempat merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek terkenal dan merupakan merek orang lain. Dalam hal ini,

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, Pasal 71 ayat (1).

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 71 ayat (2).

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 71 ayat (3).

<sup>127</sup> *Ibid.*, Pasal 71 ayat (4).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI khususnya di bidang merek melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan tentang adanya tindak pidana kejahatan HKI khususnya di bidang merek yang terjadi.

Masyarakat yang mengalami atau menjadi korban dalam pelanggaran tindak pidana di bidang merek dapat secara langsung mengambil langkah dan upaya hukum untuk dapat mengatasi permasalahannya tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pihak yang memiliki merek atau sebagai pihak penerima lisensi merek asing (merek sudah terdaftar di luar negeri namun belum didaftarkan di Indonesia) antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan Keberatan Terhadap Permohonan Yang Diajukan Dalam Berita Resmi Merek

Menurut prosedur yang diatur dalam Undang-undang, sebelum dikeluarkannya sertifikat merek, Ditjen HKI mengumumkan permohonan pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI. Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Keberatan yang diajukan tentunya harus berdasarkan alasan yang jelas disertai dengan cukup bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya sesungguhnya tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.<sup>128</sup>

2. Mengajukan Penghapusan Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI atau berdasarkan

---

<sup>128</sup> Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 21-24.

permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Dalam hal penghapusan pendaftaran merek merupakan prakarsa Ditjen HKI, maka harus terpenuhi kondisi yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/ atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir,<sup>129</sup> kecuali apabila ada alasan<sup>130</sup> yang dapat diterima oleh Ditjen HKI;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.<sup>131</sup>

Penghapusan pendaftaran merek tersebut dicatat dalam DUM dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan keberatan terhadap keputusan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sementara itu, apabila penghapusan pendaftaran merek dimohonkan oleh pihak pemilik merek atau kuasanya, maka diajukan langsung kepada Ditjen HKI.

### 3. Mengajukan Gugatan Pembatalan ke Pengadilan Niaga

Dengan adanya perbedaan sudut pandang mengenai penilaian suatu merek, maka banyak timbul sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa merek tersebut adalah dengan menyerahkan sepenuhnya

<sup>129</sup> Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

<sup>130</sup> Alasan tersebut berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah karena adanya :

1. Larangan impor;
2. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
3. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>131</sup> Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

kepada Pengadilan Niaga untuk memberikan pertimbangan. Dalam hal ini, pemilik merek asli dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bila salah satu pihak berdomisili di luar negeri). Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan penghapusan merek atau gugatan pembatalan merek.

Gugatan penghapusan merek diajukan apabila merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa yang terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian akhir. Alasan penghapusan merek juga dapat didasarkan pada fakta bahwa merek tersebut digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.<sup>132</sup>

Berbeda dengan dasar gugatan penghapusan, dalam gugatan pembatalan merek pemilik asli harus mempunyai dalil-dalil yang kuat dalam gugatannya. Misalnya : tergugat tidak memiliki itikad baik dalam pengajuan permohonan pendaftaran; mempunyai persamaan pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu; dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.

Terkait dengan pengajuan gugatan pembatalan ini, maka ada beberapa hal yang perlu diingat yaitu :

- a. Pemilik merek yang tidak terdaftar mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI sebelum mengajukan gugatan pembatalan;
- b. Adanya batasan waktu dalam mengajukan gugatan yakni selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Khusus menyangkut batasan waktu terdapat pengecualian, yaitu ketentuan ini tidak berlaku jika gugatan yang diajukan didasarkan pada

---

<sup>132</sup> Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110 op. cit.*, Pasal 63 jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b.

alasan yang terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.<sup>133</sup>

Apabila salah satu pihak tidak puas atas putusan HKI, maka terhadap putusan HKI tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini tentu berbeda dengan perkara perdata biasa dimana pihak-pihak yang merasa tidak puas biasanya akan menempuh upaya hukum banding terlebih dahulu baru kemudian mengajukan kasasi.

Dalam hal gugatan pembatalan telah diajukan ke Pengadilan Niaga, pemilik merek juga mempunyai upaya perlindungan hukum terhadap mereknya dengan mengajukan permohonan agar dapat dikeluarkan “penetapan sementara Pengadilan” atau disebut dengan *provisional measures* untuk mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>134</sup> Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain itu, pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan lain selain badan peradilan yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 69.

<sup>134</sup> Pasal 85 Indonesia (a), Undang-undang Tentang Merek menyebutkan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta HKI Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
  - b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.
- Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

<sup>135</sup> Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, op. cit.*, Pasal 84

## BAB 3

### PENYIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI BIDANG MEREK OLEH PENYIDIK POLRI

#### 3.1 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Merek

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana di bidang merek harus dihubungkan dengan pengertian tindak pidana umum, karena undang-undang merek tidak memberikan definisi mengenai tindak pidana di bidang merek.

Tindak Pidana adalah “Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya”

Apabila pengertian tindak pidana di atas dihubungkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 UU No. 15 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan bahwa “*Tindak pidana di bidang merek adalah suatu perbuatan yang dilarang yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang merek*”. Jadi di dalam tindak pidana di bidang merek obyek hukumnya berkaitan dengan HaKI khususnya merek.

#### 3.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Merek

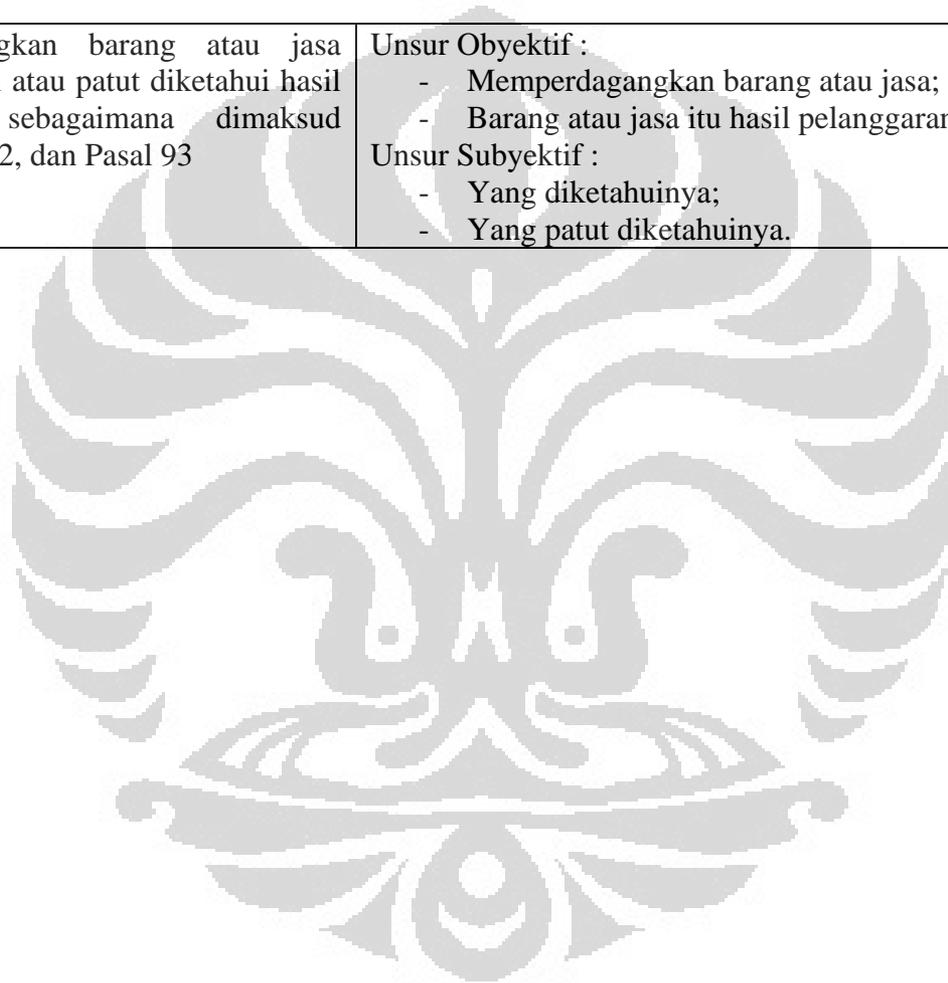
Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana merek, dapat diketahui dari ketentuan pidana dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 UU Merek No. 15 Tahun 2001. Berikut merupakan tabel pengaturan pemidanaan menurut Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

**BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK  
PASAL 90 S/D PASAL 94 UU MEREK NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

NO	PASAL	TINDAK PIDANA	UNSUR PASAL	ANCAMAN PIDANA
1	90	Sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain	Unsur Obyektif : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan merek;</li> <li>- Merek itu sama pada keseluruhannya :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dengan merek terdaftar;</li> <li>➤ Milik orang lain atau badan hukum lain;</li> <li>➤ Barang dan jasa itu sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan</li> </ul> </li> </ul> Unsur Subyektif : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja;</li> <li>- Dengan tanpa hak</li> </ul>	Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (SatuMilyar Rupiah)
2	91	Sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain	Unsur Obyektif : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan merek;</li> <li>- Merek itu sama pada pokoknya :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dengan merek terdaftar.</li> <li>➤ Milik orang lain atau badan hukum lain.</li> <li>➤ Barang atau jasa itu sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan</li> </ul> </li> </ul> Unsur Subyektif : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja;</li> <li>- Dengan tanpa hak.</li> </ul>	Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (DelapanRatusJuta Rupiah)

3	92 ayat (1)	Sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain	<p>Unsur Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan merek;</li> <li>- Merek itu sama pada keseluruhannya : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dengan indikasi geografis;</li> <li>➤ Milik orang lain;</li> <li>➤ Barang itu yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar</li> </ul> </li> </ul> <p>Unsur Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja;</li> <li>- Dengan tanpa hak.</li> </ul>	Pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (SatuMilyar Rupiah)
4	92 ayat (2)	Sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain	<p>Unsur Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan merek;</li> <li>- Merek yang sama pada pokoknya : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dengan indikasi geografis milik orang lain;</li> <li>➤ Untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar</li> </ul> </li> </ul> <p>Unsur Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja;</li> <li>- Dengan tanpa hak.</li> </ul>	Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (DelapanRatusJuta Rupiah)
5	93	Sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal	<p>Unsur Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan tanda;</li> <li>- Tanda itu dilindungi berdasarkan indikasi asal;</li> <li>- Pada barang atau jasa;</li> <li>- Yang dapat : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memperdaya; atau</li> <li>➤ Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.</li> </ul> </li> </ul> <p>Unsur Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja;</li> <li>- Dengan tanpa hak.</li> </ul>	Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (DelapanRatusJuta Rupiah)

6	94	Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, 91, 92, dan Pasal 93	Unsur Obyektif : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperdagangkan barang atau jasa;</li> <li>- Barang atau jasa itu hasil pelanggaran</li> </ul> Unsur Subyektif : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang diketahuinya;</li> <li>- Yang patut diketahuinya.</li> </ul>	Pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 200.000.000,00 (DuaRatusJuta Rupiah)
---	----	--	---	--



Berdasarkan tabel di atas bisa dijelaskan hal-hal di bawah ini :

Berbagai sanksi bagi pelaku pelanggaran merek diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Di antaranya, ketentuan Pasal 90 Undang-undang Merek yang menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 91 Undang-undang Merek menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Selanjutnya Pasal 92 menyatakan :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis.*
- (3) Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian Pasal 93 menyebutkan :

*“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”*.

Dan Pasal 94 menyatakan :

(1) *Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.*

Dalam Pasal 95 dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut di atas, merupakan delik aduan. Artinya petugas penyidik akan melakukan penyidikan apabila terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelanggaran merek. Hal ini tidak berlaku apabila perbuatan pelaku diketahui secara langsung atau tertangkap tangan oleh penyidik.

Hal dia atas sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh KUHP yaitu bahwa KUHP menganut pidana alternatif untuk pidana pokok, artinya dalam Pasal-pasal KUHP yang diancamkan adalah pidana penjara atau pidana denda. Misalnya ketentuan dalam Pasal 362 KUHP yaitu adanya ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 900,00. Namun demikian apa yang diancamkan dalam UU No. 15/2001, tidak menyalahi ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yang pada prinsipnya mengatur bahwa ketentuan dalam Buku I, Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.<sup>136</sup>

Di sisi yang lain masalah berapa lama pidana penjara secara umum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, Pasal 12 KUHP mengatur hal ini, yakni :

- a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu yaitu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
- b. Dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan atau pengulangan ditentukan oleh Pasal 52 KUHP, maka pidana penjara selama waktu tertentu itu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana paling pendek satu hari ini dikenal dengan istilah *Algeemene Straf Minima*, sedangkan pidana paling lama 15 tahun dikenal dengan istilah *Alegeemene Straf Maxima*.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

<sup>137</sup> Lihat Hermien Hadiati Koeswadji, *op. cit.*, hal. 27.

1. Ancaman pidana dalam Pasal 90 lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 91. Pasal 90 mengancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 91, ancaman pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pembentuk undang-undang melalui Pasal 91 memberikan jaminan bahwa meskipun perbuatan pemilik merek yang baru itu tidak sama persis secara keseluruhan, namun jika pada pokoknya sama dengan mereka yang terdaftar juga maka, akan mendapat sanksi yang berupa pidana, meskipun ancaman lebih ringan daripada mereka yang melakukan tindakan membuat merek yang sama persis dengan mereka yang terdaftar.

Ancaman pidananya ini sudah wajar lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek yang terdaftar. Bagaimanapun juga dalam kasus ini, pihak pembongceng merek, masih mempunyai itikad mengakui secara diam-diam bahwa mereknya sebenarnya sudah ada yang mendaftarkan terlebih dahulu, atau dia sadar bahwa merek yang dia pergunakan, sebenarnya merek milik orang lain. Pembongceng ini ingin membongceng atau mendompleng ketenaran merek milik orang lain untuk kemudian dengan rekayasa sedikit, dengan menggubah beberapa hal, maka dia menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek milik orang lain.

2. Pengaturan tentang persamaan pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001, ketentuan ini dicantumkan dalam rangka mencegah terjadinya kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
3. Ketentuan pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp. 200.000.000,00, diancamkan kepada barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang

diketahui atau patut diketahui hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Ada 2 (dua) hal yang dapat dicatat berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 15/2001 yaitu :

- a. Ancaman pidana terhadap tindak pidana ini yaitu pidana yang berupa pidana kurungan maksimum 1 tahun, sudah mengacu pada apa yang diatur oleh KUHP dalam Pasal 18 yang mengatur bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Dengan pengecualian, jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Perlu dicatat di sini bahwa pidana kurungan sekali-sekali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- b. Sedangkan pengenaan pidana denda, sebesar Rp. 200.000.000,- juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 KUHP, yang mengatur tentang pengenaan pidana denda minimum, yaitu paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, sehingga jika denda yang diatur oleh UU No. 15/2001 lebih besar dari minimum sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh KUHP, hal ini boleh-boleh saja.<sup>138</sup>

Kembali kepada ketentuan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana di bidang merek berdasarkan UU No. 15/2001, dikaitkan dengan hakikat tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, maka bisa dijelaskan lebih lanjut tentang ancaman sanksi kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana di bidang merek, selain pelaku tindak pidana di bidang merek itu sendiri.

Perlu dicatat di sini bahwa oleh karena UU No. 15/2001, tidak mengatur masalah percobaan, pembantuan, tenggang waktu daluarsa, *concursum*, serta *recidive*, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah tersebut.

---

<sup>138</sup> Ketentuan ancaman pidana denda dalam KUHP, berdasarkan undang-undang Nomor 18/PrP/1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUH Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, dikalikan dengan 15.

### 3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana di Bidang Merek

Sebagaimana proses terjadinya kejahatan pada umumnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya pada masyarakat di negara berkembang, maka kejahatan HaKI khususnya merek pun tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut. Dari berbagai faktor yang ada, faktor ekonomi, sosial, dan budaya menunjukkan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tindak pidana di bidang merek.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana di bidang merek, akan diuraikan sebagai berikut :

#### 3.3.1 Faktor Ekonomi

Pada umumnya harga barang atau yang *ilegal* lebih murah dibandingkan yang *legal* atau yang asli, sehingga konsumen terutama golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung lebih memilih membeli barang atau jasa yang lebih murah, dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Hal inilah yang dapat mempengaruhi meningkatnya produk *ilegal*, yang merupakan kejahatan atau pelanggaran merek.

Gambaran dari pengaruh faktor ekonomi ini adalah sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi para pedagang atau produsen yang biasanya berusaha di bidang produk yang resmi atau *legal* (terutama di bidang produk rekaman film, musik dan *software* komputer), karena tidak mampu bersaing dengan produk *ilegal*, agar usahanya tetap eksis maka mereka cenderung untuk beralih usaha di bidang produk *ilegal* pula;
- b. Para pelaku mudah memperoleh perijinan resmi yang terkait dengan bidang usahanya (pabrik, gudang, pertokoan) dan kurang diikuti sistem pengawasan yang ketat atas penyalahgunaan perijinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

- c. Para pelaku cenderung ingin memperoleh keuntungan dalam pemasaran atas produknya secara mudah dan cepat, dengan menggunakan merek yang sudah terkenal, sehingga produknya cepat laku tanpa kesulitan dan tanpa mengeluarkan biaya promosi;
- d. Para pelaku kejahatan hak cipta banyak mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar royalti kepada pemegang hak cipta yang produknya digandakan;
- e. Produk hasil kejahatan HaKI pada umumnya diproduksi secara *ilegal* atau sembunyi-sembunyi, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang seharusnya wajib untuk dibayar.

### 3.3.2. Faktor Sosial

Gambaran dari pengaruh faktor sosial ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh globalisasi secara umum telah mendorong para pengusaha untuk memacu perkembangan hasil industrinya, yang sekaligus menimbulkan pula adanya persaingan curang dan terjadinya praktek-praktek kejahatan HaKI (pemalsu merek, memperdagangkan barang dengan merek yang dipalsukan);
- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang demikian pesat, telah mempengaruhi pula terhadap berbagai kemungkinan atau kemudahan, dan kemampuan untuk melakukan kejahatan di bidang HaKI;
- c. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, mendorong sebagian warga masyarakat untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan HKI (contohnya : pedagang kaki lima VCD bajakan);
- d. Lemahnya daya beli masyarakat terhadap produk barang tertentu, mendorong meningkatnya pemasaran produk barang *ilegal* di bidang HaKI yang harganya terjangkau meskipun kualitasnya rendah;

- e. Belum meratanya sosialisasi masalah HaKI terutama pada kelompok atau golongan masyarakat pada tingkat bawah yang kurang mendukung terhadap kesadaran akan perlunya menghargai hasil karya orang lain.

### 3.3.3 Faktor Budaya

Gambaran dari pengaruh faktor budaya ini, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya budaya kebersamaan pada masyarakat yang bercirikan masyarakat Patembayan (*gemeinschaft*) di Indonesia, dapat menimbulkan perbedaan persepsi tentang makna HaKI yang cenderung individual, dapat menghambat proses sosialisasi pelaksanaan HaKI;
- b. Berkaitan dengan hal di atas, menyangkut pula budaya gotong royong dan saling tolong menolong yang dalam aplikasinya menimbulkan kerancuan dengan pengertian penghargaan dan perlindungan hukum terhadap masalah HaKI;
- c. Adanya kecenderungan “*brand minded*” bagi sebagian masyarakat, terutama terhadap merek produk tertentu yang dianggap dapat berpengaruh terhadap *prestige* seseorang sehingga mendorong adanya penggunaan merek palsu;
- d. Adanya “*solidaritas sosial*” yang berlebihan terutama yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial, telah mempengaruhi terhadap perlunya pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang HaKI khususnya merek.

## 3.4 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek

Penyidikan merupakan salah satu kegiatan dari seluruh proses penegakan hukum atau dapat disebut sub sistem dari sistem peradilan pidana. Sejak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses peradilan pidana terbagi secara nyata yaitu Penyelidikan dan Penyidikan (Investigasi), dimana sebagai “*center figure*” adalah Kepolisian,

penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan putusan menjadi wewenang Hakim.

Dengan batasan yang tegas antara fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penerapannya harus terdapat suatu proses peradilan atau penegakan hukum yang terpadu. Terpadu baik dalam adanya kesamaan persepsi terhadap tujuan penerapan KUHAP, dan terpadu juga dalam penanganan terhadap kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini terhadap kejahatan HaKI khususnya merek. Penegakan hukum dengan persepsi yang berbeda antara lembaga yang terkait bahkan dengan masyarakat akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan dari adanya hukum di bidang merek yang terutama adalah memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang diakui oleh Undang-undang.

Proses penyidikan sebagai pintu gerbang penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri akan sangat menentukan bagi keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan, oleh karena itu keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri tersebut sangatlah penting. Hakekat dari penyidikan sebenarnya adalah pembuktian yaitu mencari hubungan-hubungan antara tersangka, barang bukti dan korban atau saksi.

#### **3.4.1 Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek**

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang berlaku baik kepada perorangan maupun sekelompok orang. Penyidikan tindak pidana harus dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana, ialah :

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. Pol. JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, beserta Petunjuk Teknis (Juknis), bagi penyidik Kepolisian;
- c. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

### **3.4.2 Tahap-Tahap Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Merek.**

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyidikan tindak pidana di bidang merek, antara lain :

- a. Tahap Penerimaan Pengaduan

Tindak pidana merek merupakan delik aduan (Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001), dimana penyidik hanya dapat melakukan penyidikan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pemegang hak adalah pihak yang paling berkepentingan dan mengetahui ciri-ciri khusus atas karyanya itu. Pada waktu penyidik menerima pengaduan, penyidik sudah dihadapkan kepada kemampuan untuk menentukan siapa kah pemegang merek yang sah tersebut. Untuk menentukan siapa pemegang merek yang sah, penyidik melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengaduannya atau saksi-saksi yang mengetahui siapa pemegang merek yang sah atau yang berhak. Adapun bukti-bukti yang diperlukan untuk menentukan siapa pemegang merek yang sah, bukti-bukti yang diperlukan antara lain:

- 1) Pendaftaran hak atas pembaharuan pendaftaran di Kantor Merek Direktorat Jenderal HaKI;
- 2) Akte pengalihan hak atas suatu hak dari si pemegang hak;
- 3) Bukti pertama kali diumumkan atau didaftarkan oleh si pemegang hak atas karya tersebut.

Untuk menentukan kebenaran atau keabsahan barang bukti tersebut masih harus dilakukan pengecekan ulang ke pendaftaran hak di Kantor Merek. Penyidik kemudian menuangkan dalam bentuk laporan polisi apabila ia telah merasa yakin bahwa pihak yang mengadu tersebut merupakan pihak pemegang merek yang sah.

#### b. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dapat dikatakan pula sebagai tahap penindakan. Tahap penindakan dalam artian bahwa dalam tahap ini penyidik dapat melakukan tindakan hukum yaitu upaya paksa. Hal penting yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik dalam tahap ini ialah penyidik dapat melakukan panggilan atau penangkapan terhadap tersangka berikut juga dengan barang bukti yang dapat disita secara langsung dari tersangka, karena dalam tindak pidana merek pada umumnya merupakan sindikat yang dapat mempersulit pihak penyidik dalam proses pembuktiannya. Dalam proses penyitaan, penyidik dapat menyita barang bukti yang ada selain selain barang bukti merek tersebut, segala hal yang mempunyai kaitan dengan barang bukti merek tersebut yang dapat berupa pembukuan, surat penjualan, surat pengiriman barang, surat pesanan dan lain-lain dapat pula disita oleh pihak penyidik.

#### c. Tahap Pemeriksaan

Dalam tahap pemeriksaan tersangka, yang perlu diperhatikan ialah pada saat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan agar dapat dilakukan secara terarah dan secara khusus berhubungan dengan kasus yang sedang dihadapinya, antara lain :

- 1) Identitas dan legalitas usahanya;
- 2) Ide, latar belakang dan pelaksanaannya;
- 3) Produksi dan pemasarannya;
- 4) Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan perusahaannya;

5) Keuntungan dan keuntungan yang diperoleh, dan lain sebagainya.

Dalam pemeriksaan tersangka juga harus diperhatikan adanya kemungkinan apabila ia juga ternyata melakukan tindak pidana lain, seperti :

- 1) Usaha tanpa ijin (tanpa SIUP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 BRO Tahun 1934 jo. UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang H.O (ijin tempat usaha);
- 2) Tindak pidana industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26, dan 27 UU No. 5 Tahun 1984;
- 3) Tindak pidana wajib daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyidik dapat meminta keterangan saksi ahli dari Departemen Perdagangan dan Industri;
- 4) Tindak pidana perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

### **3.4.3 Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek**

Dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa selain penyidik Pejabat Direktorat Jenderal (yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek) diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai hal pihak manakah yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Dari penjelasan di atas, yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek adalah :

- a. Penyidik Kepolisian; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Wewenang PPNS dalam penyidikan tindak pidana di bidang merek berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan yang ada;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang merek;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Meskipun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang merek mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta meniadakan fungsi penyidik Polri sebagai penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, karenanya selama penyidikan berlangsung PPNS perlu berkonsultasi dengan penyidik Polri, dalam tahapan ini Polri memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran materiil isi berita acara penyidikan tersebut.

Setelah proses penyidikan selesai, hasil penyidikan PPNS tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik Polri untuk segera disampaikan kepada

Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 6, 7, dan 107 KUHAP. Dalam rangka pemikiran ini, kata “melalui” pada Pasal 89 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001, tidak harus diartikan penyidik Polri dapat atau perlu melakukan penyidikan ulang, karena secara teknis bimbingan penyidikan ataupun berkas hasil penyidikan pada dasarnya telah diberikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat atau selama Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan penyidikan. Dengan demikian, prinsip kecepatan dan efektifitas seperti yang dikehendaki oleh KUHAP dapat benar-benar terwujud.

### **3.5 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek**

Seperti dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada umumnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang merek dapat dimulai setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau wakilnya. Berdasarkan adanya pengaduan tersebut, kemudian ditindak-lanjuti dengan penyelidikan oleh pihak reserse guna menentukan apakah pengaduan itu merupakan tindak pidana di bidang merek atau bukan. Apabila ternyata pengaduan tersebut merupakan tindak pidana di bidang merek, maka penyidik dapat langsung melaksanakan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang merek, dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

1. Tahap Penyelidikan
  - a. Dilaksanakan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan;
  - b. Dalam pelaksanaan penyelidikan oleh pihak reserse, penyidik dapat mempergunakan berbagai metode seperti metode *interview*, observasi, *surveillance*, *under cover* dan apabila dipandang perlu dapat memanfaatkan tenaga khusus (informan). Dengan cara tersebut dapat berguna untuk memperjelas keabsahan barang bukti, menentukan siapa tersangkanya, dan siapa-siapa saja kah yang menjadi saksi dari peristiwa pidana itu;

- c. Setelah diketahui tersangka, barang bukti, serta saksi-saksi maka penyidik kemudian menyerahkan hasil penyidikannya untuk ditindak lanjuti kepada tahap penyidikan.

## 2. Tahap Penyidikan

- a. Dalam tahap penyidikan, penyidik mengadakan konsultasi dengan pihak kejaksaan setempat untuk memperoleh keyakinan bahwa petunjuk-petunjuk yang diperoleh oleh penyidik telah memenuhi persyaratan untuk pengajuan berkas perkaranya ke tingkat pengadilan.

- b. Kegiatan penyidikan meliputi :

### 1) Penindakan

Penindakan ini dapat dilaksanakan apabila penyidik telah yakin bahwa tindak pidana di bidang merek yang ditangani telah memperoleh bukti yang cukup beserta saksi-saksi dan tersangka berdasarkan hasil pada penyelidikan. Penyidik juga telah meyakini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa, antara lain :

- a) Pemanggilan saksi dan saksi ahli (bila diperlukan);
- b) Pemanggilan tersangka;
- c) Penahanan tersangka;
- d) Penggeledahan (bila diperlukan);
- e) Penyitaan (bila diperlukan);
- f) Penyegelan (bila diperlukan);

Dalam pelaksanaan penindakan, penyidik harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, beserta pedoman-pedoman teknis yang berlaku.

## 2) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan guna mendapatkan keterangan, kejelasan, dan identifikasi tersangka, barang bukti, saksi, serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Pemeriksaan harus dilaksanakan secara intensif terhadap saksi/saksi ahli (bila diperlukan) dan tersangka untuk mendapatkan keterangan guna melengkapi berkas perkara untuk dapat diajukan ke tingkat peradilan, dengan memperhatikan JUKLIS No.Pol. JUKNIS/07/II/1982 Tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi.

Apabila terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan tersangka, maka perlu dilakukan pemeriksaan konfrontasi. Pemeriksaan konfrontasi ialah pemeriksaan yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya, untuk menguji kebenaran dan persesuaian dari keterangan masing-masing, dan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).

Setiap tindakan penyidik harus dituangkan ke dalam berita acara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya (Pasal 75 ayat (1) KUHAP), dan berita acara harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan.

### c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada penuntut umum adalah tindakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana. Berkas

perkara dibuat menurut ketentuan Perundang-undangan, dan selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum. Proses penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila penyidikan telah dianggap memperoleh cukup bukti yaitu baik keterangan saksi/saksi ahli, dan keterangan tersangka, maka penyidik wajib untuk mengajukan perkaranya ke tingkat peradilan (penuntutan);
- 2) Dari hasil pemeriksaan baik yang berupa berbagai berita acara maupun berupa surat-surat lainnya, penyidik kemudian membuat resume yang disusun dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada penuntut umum sebagai dasar bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan (Pasal 110 KUHAP);
- 3) Penyerahan berkas perkara penyidik disertai dengan surat pengantar yang ditujukan kepada penuntut umum secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP, yaitu :
  - a) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkaranya saja;
  - b) Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
- 4) Berkaitan dengan penyerahan berkas perkara, penuntut umum wajib menerima berkas perkara dari penyidik, meneliti dan kemudian mengambil sikap (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. KEP. 120/JA/12/1992 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, penuntut umum wajib menerima, meneliti dan mempelajari, serta menyatakan hasil peneliti dari berkas perkara yang diterimanya, misalnya :

- a) Apabila berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, maka penuntut umum menerbitkan formulir P.21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap);
- b) Apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap, maka penuntut umum menerbitkan formulir P.18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap), dan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum dengan formulir P.19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Apabila berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik sesuai dengan petunjuk penuntut umum, berkas tersebut kemudian diserahkan kembali kepada penuntut umum, dengan disertai formulir P.20 (hasil penyidikan tambahan oleh penyidik).
- c) Setelah berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, maka tahap selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik kepada penuntut umum disertai dengan formulir P.22.

Serah terima tersangka dan barang bukti kemudian dituangkan dalam berita acara serah terima tersangka dan barang bukti. Setelah tahap ini dilakukan maka proses penyidikan telah selesai dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) butir b KUHAP). Dengan penyerahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh penyidik berdasarkan formulir P.21, maka tersangka dan barang bukti yang sebelumnya berada dibawah tanggung jawab penyidik sekarang sudah berpindah dan telah menjadi tanggung jawab penuntut umum, dengan demikian selesailah proses penyidikan oleh penyidik Polri.

### 3.6 Beberapa Aspek yang Dapat Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Merek

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penyidikan tindak pidana di bidang merek antara lain sebagai berikut :

#### 1. Aspek Pelapor/Pengadu

- a. Pelapor/pengadu pada umumnya cenderung melihat kasus yang mereka hadapi dari aspek kerugian finansial saja sehingga lebih mengutamakan ganti kerugian dari pihak pelaku, bila hal ini terjadi maka sulit untuk menghadirkan pelapor/pengadu sebagai saksi di dalam persidangan;
- b. Dalam kasus-kasus tertentu contoh : (VCD bajakan), pihak pelapor/pengadu cenderung beranggapan bahwa dalam proses penyidikan yang terpenting ialah pada tindakannya saja, sehingga kehadiran dari pihak pelapor/pengadu untuk kepentingan penyidikan sering kurang mendukung;
- c. Pelapor/pengadu pada umumnya terwadahi dalam suatu asosiasi (ASIREVI, ASIRI, dsb) atau merupakan perwakilan dari suatu perusahaan, sehingga dalam melaporkan suatu kasus cenderung lebih memanfaatkan peran dari pada eksistensi Asosiasi/Perwakilan perusahaan.

#### 2. Aspek Tersangka

- a. Tersangka utama pada umumnya mewakili kemampuan ekonomi yang kuat, sehingga mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk dapat melarikan diri;
- b. Para tersangka pada umumnya merupakan sindikat dengan modus operandi yang berubah-ubah, sehingga sulit untuk melakukan penangkapan dan mencari tersangka utamanya;

- c. Gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tersangka merupakan upaya untuk menangkis/menghambat proses penyidikan, terlebih lagi bila putusan perdata tersebut justru dimenangkan oleh pihak tersangka (dalam menentukan status kepemilikan pemegang hak).

### 3. Aspek Barang Bukti

- a. Tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan, sehingga barang bukti sangat tergantung dari keterangan pelapor yang mengetahui secara rinci ciri-ciri dari merek, dan tanda paten dari produk ciptaannya untuk memperkuat bukti permulaan yang cukup.
- b. Penyidik sangat sulit untuk mendapatkan barang yang asli sebagai pembanding yang dapat menghubungkan perbuatan tersangka dengan keterangan saksi dan barang bukti, hal ini disebabkan karena pemilik barang sudah merasa diwakili oleh asosiasi/perwakilan;
- c. Untuk menentukan sama atau tidaknya suatu merek, khususnya untuk kriteria “sama pada pokoknya” dalam Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa kriterianya. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli masih bersifat persepsi yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran.
- d. Masalah paralel sering kali terjadi antara produk yang diimport dari produsen asli pemegang hak di luar negeri dengan produk perusahaan lisensi di dalam negeri sebagai pemegang hak merek atau nama produsen asli di luar negeri dapat menimbulkan kerancuan;
- e. Satu merek ada yang terdaftar atas nama 2 (dua) orang pihak, baik itu pihak pelapor maupun pihak terlapor, sehingga dalam proses penyidikannya harus menunggu proses perdatanya untuk

mengetahui secara pasti siapa pemiliknya/status kepemilikan haknya.

#### 4. Aspek Penyidik

- a. Penyidik pada tingkat kewilayahan sangat ingin untuk mendapatkan barang asli sebagai pembanding karena hampir sebagian besar para pemilik hak berada di kota besar di Jawa;
- b. Penyidik pada tingkat kewilayahan sulit untuk mendatangkan saksi ahli dari Dirjen HaKI yang berada di Jakarta karena faktor waktu dan biaya;
- c. Kemampuan dari penyidik untuk dapat membedakan ciri-ciri keaslian suatu produk dengan yang tidak asli relatif kurang;
- d. Biaya penyidikan yang tinggi karena meliputi di berbagai kota dan terkadang melintas batas negara yang memakan waktu yang cukup lama.

#### 5. Aspek Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah dan tingkat kemampuan ekonomi yang relatif lemah merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran penyidikan.

### 3.7 Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek

#### 3.7.1 Asas dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Asas pertanggungjawaban pidana adalah “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*”, yang padanan dalam bahasa Indonesia sama dengan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”.<sup>139</sup> Ada 2 (dua) kemungkinan yang berkaitan dengan asas ini yaitu :

1. Seseorang tidak akan dipidana jika dia tidak melakukan tindak pidana;

<sup>139</sup> Moeljatno I, *op. cit.*, hal. 153.

2. Seseorang yang melakukan tindak pidana, belum tentu dipidana.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu, mengandung didalamnya (1) **pencelaan secara obyektif**; (2) **pencelaan secara subyektif**. Artinya, secara obyektif, si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku). Secara subyektif, si pelaku patut dicela atau dipersalahkan /dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia patut dipidana.<sup>140</sup>

Seseorang baru bisa dijatuhi pidana, yang artinya bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

### 1. Melakukan Tindak Pidana;

Melakukan tindak pidana disini, pembahasannya atau pengkajiannya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU

---

<sup>140</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, "Masalah Pertanggungjawaban Pidana *Cyber Crime*", makalah yang disampaikan pada seminar nasional "Problematika Hukum Cyber di Indonesia", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 9 Oktober 2004., hal. 1. Penggunaan istilah "pencelaan" ternyata sekarang ini sudah dipakai oleh para pakar hukum pidana, antara lain Soedarto yang menulis "Syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang ialah adanya kesalahan pada orang itu. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, ialah dapat *dicelanya* pembuat tersebut" (Lihat Soedarto II, *op. cit.*, hal. 123). D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorius, dengan menulis "Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang *tercela*, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang *tercela* itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya" (D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sitorius, *op. cit.*, hal. 139). Roeslan Saleh, dengan tulisannya "Dengan mempertanggung-jawabkan perbuatan yang *tercela* itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan : atukah si pembuatnya juga *dicela*, atukah si pembuatnya tidak *dicela*. Dalam hal yang *pertama*, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang *kedua* si pembuat tentu tidak dipidana" (Roeslan Saleh I, *op. cit.*, hal. 77). Terjemahan buku Jan Rummelinkpun, menggunakan istilah "pencelaan" sebagaimana di halaman 48 yang ditulis "**Pencelaan**" atas kesalahan ... (Lihat Jan Rummelink, *op. cit.*, hal. 148). RUU KUHP dalam Pasal 34, juga memberikan pemahaman bahwa Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya *celaan yang obyektif* yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana dan perbuatannya itu (RUU KUHP versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2004). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari "pencelaan" itu sendiri merupakan perbuatan yang dapat dicela.

No. 15/2001 yakni dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94, dan 95. Hal ini juga bisa dilihat dari uraian sebelumnya.

## **2. Di atas Umur Tertentu dan Mampu Bertanggungjawab**

Ada 2 (dua) hal disini yang perlu dibahas :

### **1. Di atas Umur Tertentu**

Berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) (untuk selanjutnya disingkat UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak), batasan umur minimal seseorang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan adalah 8 tahun yaitu dalam Sidang Anak. Hal ini diatur dalam Pasal 4.

Merujuk ketentuan Pasal 4 tersebut, di atas umur tertentu disini mengandung suatu makna bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana, batasan umurnya adalah minimal 8 (delapan) tahun. Seorang anak yang umurnya kurang dari 8 tahun, melakukan tindak pidana, hanya diproses di depan penyidik dengan 2 (dua) kemungkinan, sesuai dengan Pasal 5 UU Pengadilan Anak yaitu:

- a. Jika orang tuanya atau walinya masih mampu mendidik atau membina maka anak tersebut dikembalikan kepada mereka.
- b. Jika orang tua atau walinya sudah tidak mampu lagi membina atau mendidik, maka anak tersebut diserahkan ke Departemen Sosial.

### **2. Mampu Bertanggungjawab**

Mampu bertanggung jawab artinya :

- 1) Mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- 2) Mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>141</sup>

KUHP dalam Pasal 44 sudah mengatur tentang seseorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;
- 2) Terganggu karena penyakit.

Seorang pelaku tindak pidana dengan kedua kriteria tersebut, pelaku pidana tidak dipidana, namun hakim dapat memerintahkan supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan uraian tentang di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab di atas, kedua hal tersebut saling berkaitan. Artinya meskipun di atas umur tertentu namun tidak mampu bertanggung jawab, maka kepada pelaku tindak pidana tersebut tidak akan dipidana.<sup>142</sup> Apalagi belum berumur sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini Pasal 4 UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak di atas, seseorang pelaku tindak pidana yang belum berumur 8 (delapan) tahun tersebut, juga tidak akan dijatuhi pidana.

Dikaitkan dengan tindak pidana di bidang merek, pelaku tindak pidana di bidang merek dapat dipastikan orang yang berusia di atas umur tertentu. Artinya sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab. Hal ini tidak dapat dilepaskan bahwa kondisi mereka yang melakukan usaha perdagangan dan mempunyai toko, dalam arti mempunyai suatu usaha dagang, pastilah orang yang sudah mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk melakukan

---

<sup>141</sup> Moeljatno, *op. cit.*, hal. 165. Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yakni (1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya, (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu menentukan nilai atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

<sup>142</sup> Kasus Mbah Jiwo, Probolinggo, yang membunuh cucunya dan mencacah menjadi 76 bagian. Berdasarkan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, terbukti Mbah Jiwo mengalami gangguan jiwa atau gila, sehingga hakim menjatuhkan putusan “melepaskan dari segala tuntutan hukum” dan mengirimkan Mbah Jiwo ke Rumah Sakit Jiwa di Probolinggo.

perbuatan hukum. Seandainya umur mereka belum dewasa pastilah pengajuan usaha akan ditolak oleh pihak yang berwenang menerbitkan ijin usaha.

### 3.7.2 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek

Pembahasan pertanggungjawaban pidana di bidang merek dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, tidak dapat dilepaskan dengan predikat ataupun subyek hukum pelaku tindak pidana di bidang merek. Membahas pelaku tindak pidana, hal ini erat kaitannya dengan masalah apa yang disebut dalam bahasa Belanda “*dader*”, perkataan “*dader*” itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang ada di dalam bahasa Belanda mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling* yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau *sebagai tindakan*.<sup>143</sup> Orang yang melakukan suatu *daad* disebut seorang *dader* dan orang yang melakukan suatu *tindakan* itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang *pelaku*.<sup>144</sup>

Pengertian *pelaku* itu sendiri van Hamel menulis :

“Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.<sup>145</sup>

Lebih lanjut ditulis oleh van Hamel bahwa “Seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan

<sup>143</sup> P.A.F. Lamintang I, *op. cit.*, hal. 583.

<sup>144</sup> *Ibid.*, Ada beberapa Sarjana yang menerjemahkan *dader* sebagai “pembuat”. Tepat sekali apa yang diungkapkan oleh Lamintang bahwa istilah “pembuat” sebagai padanan kata *dader* adalah kurang tepat. Tidaklah tepat mengatakan bahwa seorang pelaku telah membuat suatu tindak pidana, atau seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim adalah seorang pelaku telah melakukan suatu tindak pidana.

<sup>145</sup> van Hamel, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, Gebr. Belinfante, 'sGravenhage, 1927, di dalam P.A.F. Lamintang I, *Ibid.*, hal. 593.

pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan”.<sup>146</sup> Sejalan dengan pandangan van Hamel di atas, tepat sekali apa yang ditulis oleh Van Eck bahwa “Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”.<sup>147</sup>

Simons memberikan batasan tentang pengertian *pelaku* sebagai :

“Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ...”.<sup>148</sup>

Pasal 55 KUHP memberikan kriteria siapakah yang disebut pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) Mereka yang melakukan (*Plegen*);
- 2) Mereka yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*);
- 3) Mereka yang turut melakukan (*Medeplegen*);
- 4) Penganjur (*uitlokken*).<sup>149</sup>

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 590.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 594.

<sup>149</sup> Istilah *Uitlokken* dalam bahasa Belanda ini, terjadi perbedaan pandangan di antara para Sarjana dalam rangka mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. KUHP versi terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia menerjemahkan *uitlokken* sebagaimana dikutip di atas yaitu penganjur. Lamintang lebih setuju menggunakan istilah *menggerakkan* untuk menerjemahkan *uitlokken* (Lihat P.A.F. Lamintang I, *Ibid.*, hal. 588). Engebrecht menerjemahkan *uitlokken* dengan istilah *membujuk* (Engebrecht., hal. 1396). Satochid Kartanegara, juga menggunakan istilah *membujuk* (Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana; kumpulan kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hal. 488-489). Menurut Budiarto-Kwantjik Saleh, padanan istilah *uitlokken* dalam bahasa Indonesia adalah *menghasut* (Lihat Budiarto-Kwantjik Saleh, KUHP, hal. 26).

Ketentuan kriteria pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP dengan sengaja telah dibentuk atau dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, kecuali pelakunya sendiri, oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP di atas, maka orang-orang yang terlibat menjadi tidak dapat dipidana.<sup>150</sup>

Selain pelaku tindak pidana di atas, KUHP juga mengatur tentang pihak-pihak lain yang terlibat yaitu membantu melakukan yang merupakan terjemahan dari istilah *medeplichtigen*. Hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHP yang mensyaratkan dipidana sebagai pembantu kejahatan yaitu :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Simons, *medeplichtigheid* merupakan suatu *onzeftandige deelname* atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.<sup>151</sup> Hal ini berarti bahwa apakah seorang *medeplichtigheid* itu dapat dipidana atau tidak, hal ini tergantung pada kenyataan, yaitu apakah *pelakunya* sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.<sup>152</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP di atas, ada 2 (dua) bentuk *medeplichtigheid* yaitu :

- 1) Kesengajaan membantu suatu kejahatan. Setiap tindakan, dalam hal yang demikian, yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu, dapat

---

<sup>150</sup> P.A.F. Lamintang I, *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 646.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 647.

membuat orang tersebut diproses di depan sidang pengadilan negeri, oleh karena dengan sengaja *membantu* orang lain, *pada waktu* orang lain tersebut sedang melakukan suatu tindak pidana.<sup>153</sup>

- 2) Kesengajaan memberikan bantuan untuk orang lain untuk *mempermudah* orang lain tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Masalah kriteria pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, nampak bahwa empat kriteria/kategori pelaku di atas adalah sama. Artinya, baik itu mereka yang melakukan (*Plegen*); mereka yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*); mereka yang turut melakukan (*Medeplegen*); penganjur (*uitlokken*) adalah secara prinsip sama di depan hukum pidana. Perbedaan terletak pada kriteria mereka yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) dan penganjur (*uitlokken*).

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, mereka yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen Plegen*) biasanya disebut sebagai seorang *middlijke dader* atau seorang *mittlebare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, sebab ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan tindak pidana biasanya disebut seorang pelaku material.<sup>154</sup>

Dikaitkan dengan *uitlokken*, maka ada 2 perbedaan antara *doen plegen* dengan *uitlokken* adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam *doen plegen* haruslah orang yang *niet-toerekenbaar* (tidak dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum pidana); sedangkan untuk *uitlokken*, orang yang dibujuk melakukan suatu tindak pidana,

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, Menurut Simons, bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtigeid* seperti yang dimaksud di atas, dapat merupakan bantuan yang bersifat *material*, yang bersifat *moral* ataupun yang bersifat *intelektual*. (Simons, *Leerboek van Nederlandse Strafrecht*, P. Noorhoff N.V., Groningen-Batavia, 1937, L. 332.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 609.

merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum pidana.

- 2) Cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen*, tidak ditentukan oleh undang-undang; sedangkan untuk *uitlokken*, cara-cara yang harus dilakukan sudah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 55 KUHP di atas, untuk pembantu kejahatan (*medeplichtigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP pidananya lebih ringan dibanding dengan *daders*. Pembantu kejahatan (*medeplichtigheid*) diancam dengan pidana terberat yang diancamkan terhadap kejahatan itu dikurangi sepertiga. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana semumur hidup, maka untuk pembantu kejahatan (*medeplichtigheid*), pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana tambahan, seperti halnya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan untuk *dader*, maka untuk pembantu kejahatan (*medeplichtigheid*) juga bisa dikenakan pidana tambahan tersebut.

TINDAK PIDANA MEREK

Pasal 90 sd/94 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

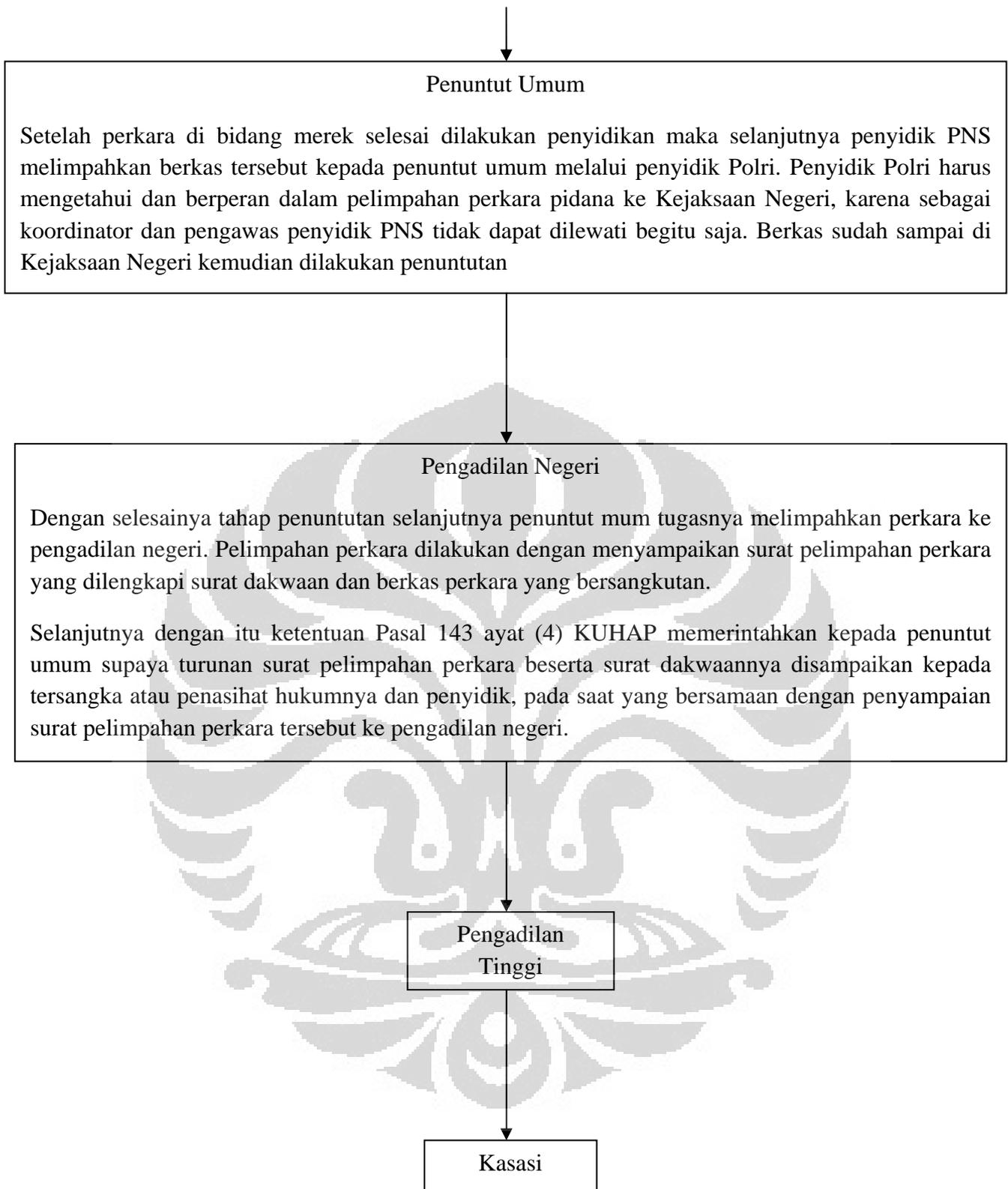
- a. Menggunakan merek yang sama tanpa hak secara keseluruhan (Pasal 90)
- b. Menggunakan merek yang sama tanpa hak pada pokoknya (Pasal 91)
- c. Menggunakan tanda yang sama tanpa hak pada keseluruhan dengan indikasi geografis (Pasal 92)
- d. Menggunakan tanda yang dilindungi tanpa hak berdasarkan indikasi asal (Pasal 93)

Mengadukan

Ke Kepolisian

Untuk penyidik Polri mempunyai tugas dan wewenang seperti diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan melakukan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi



## BAB 4

### PENERAPAN ASPEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG MEREK OLEH PENYIDIK POLRI

#### (STUDI KASUS : MEREK BELL 999 DAN PRIMA BELL)

#### 4.1 Kasus Posisi

- a. Tindak pidana di bidang merek yang dilakukan oleh tersangka HAJI HERRY DJUWARSA yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan pembuatan dan memperdagangkan plastik mulsa (plastik pertanian) dengan merek BELL 999 dan PRIMA BELL, yang mulai diproduksi pada tahun 2005 dengan cara menyuruh orang lain untuk mencetak merek tersebut, sehingga tersangka dapat memperdagangkan barang tersebut yang menjangkau di beberapa daerah baik di daerah Jawa maupun di luar Jawa
- b. Perbuatan tersangka tersebut ternyata mendapatkan keuntungan yaitu dari hasil penjualan plastik mulsa dengan cara memiripkan merek yang diproduksi dengan merek yang sudah terlebih dahulu ada di pasaran khususnya di wilayah Kabupaten Garut.
- c. Pelapor dalam kasus ini adalah orang yang menerima kuasa dari Bambang Santoso dari PT HIDUP BARU PLASINDO yang terletak di Bacem, Langenharjo, RT. 02 RW 01 Grogol Sukoharjo Jawa Tengah, yang sudah didirikan sejak tahun 1980 dengan jenis usaha pabrik plastik khusus mulsa (plastik pertanian) dan produk lain berupa plastik kresek.

- d. Perkembangan PT HIDUP BARU PLASINDO tersebut mengalami kemajuan yang pesat, sehingga pada tahun 1984 perusahaan tersebut melakukan permohonan pendaftaran merek pada DITJEN HKI Departemen Hukum dan Perdagangan RI di Tangerang.
- e. Pada tahun 2003 PT HIDUP BARU PLASINDO telah mendapatkan sertifikat sah tentang merek BELL, bahwa merek BELL + Lukisan BELL telah terdaftar di Kantor Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI dengan daftar nomor : IDM000140250, kemudian pada tanggal 13 Juni 2003 Merek BELL+Lukisan Bell+Lukisan Pot Benih dengan daftar nomor : IDM000158591, lalu pada tanggal 16 Agustus 2006 Merek BELL-BELL+Lukisan Bell dengan daftar Nomor : IDM000160696, dan yang terakhir pada tanggal 5 September 2006, Merek SUPER BELL+Lukisan Bell dengan daftar nomor : IDM 000160695, sehingga pada tanggal 5 September 2006 merek-merek tersebut telah terdaftar di Daftar Umum Merek Ditjen HKI.
- f. Salah satu daerah pemasaran plastik mulsa tersebut adalah di daerah Garut dan wilayah sekitarnya. Akan tetapi pada tahun 2007 dalam pemasaran produk BELL khususnya di wilayah Jawa Barat mengalami penurunan, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa ditemukan produk yang menyerupai produk BELL yang dimana merek BELL telah dilindungi oleh Undang-undang.
- g. Tersangka ternyata melakukan penipuan dengan memasarkan plastik mulsa dengan Merek BELL 999 dan PRIMA BELL yang hasil buaatannya memang kalah bagus dan kalah laku jika dibandingkan dengan plastik Mulsa Merek SUPER BELL atau Merek BELL. Merek tersebut lalu dibubuhi dengan cap atau merek yang ada kata-kata atau kalimat BELL, sehingga khalayak ramai yang sudah biasa membeli plastik mulsa merek BELL mulai beralih dengan kemudian membeli plastik mulsa dengan merek merek BELL 999 atau PRIMA BELL.

- h. Tersangka HAJI HERRY DJUWARSA dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meniru atau membuat tiruan yang menyerupai produk BELL, hal ini kemudian dikuatkan dengan keterangan dari Agen pemasaran BELL yang berada di kota Garut yang menyatakan sejak tahun 1985 telah ada pihak yang memasarkan produk tersebut di wilayah Jawa Barat. Produk tersebut kemudian menjadi laku di pasaran dengan cara yang tidak benar, akibat perbuatan tersangka yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek BELL yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
- i. Keterangan saksi Ahli dalam memberikan keterangannya juga menyatakan bahwa unsur pembuktian dari Tindak Pidana Merek yang disangkakan oleh penyidik dalam perkara BELL telah terpenuhi, yaitu telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

#### **4.2 Pembuktian Tindak Pidana Merek (Perkara Merek BELL 999 dan PRIMA BELL) dan Penerapan Unsur Pasal Perbuatan Melawan Hukum Yang Diatur Dalam Pasal 91 Undang – undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

- a. Bahwa tersangka HAJI HERRY DJUWARSA selaku pemilik Toko PD Mitra Abadi dan bertindak sebagai penanggung jawab PD Mitra Abadi sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Garut dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Garut, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Palnunjuk No 8 Samarang Garut, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Garut Jawa Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Perbuatan dengan sengaja*

*dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa tersangka selaku Pemilik dan Penanggung jawab atas kegiatan sehari-hari dari Toko PD Mitra Abadi, adapun Toko PD Mitra Abadi bergerak dibidang usaha penjualan obat-obatan dan bibit –bibit pertanian, pupuk subsidi dan menjual plastik mulsa dan memproduksi dan memperdagangkan atau menggunakan Merek BELL 999 dengan warna Orange, Merek BELL 999 warna Hijau, serta Merek PRIMA BELL warna Hijau.
- Bahwa saksi DANI ARIYANTO,SIK Pada tanggal 27 Maret 2009 telah membeli 1 (satu) Roll Plastik mulsa merek BELL 999 orange ukuran 60 X 285 dengan harga Rp 215.000,- dari Toko PD Mitra Abadi di Jalan Palnunjuk No 8 Samarang 44161 Garut, dengan nota pembelian Nomor : 001423. Merek tersebut adalah menyerupai atau ternyata Palsu.
- Bahwa saksi DODY ISKANDAR, tertanggal 23 Januari 2009, saksi membeli plastik mulsa dari toko Mitra Abadi yang terletak di Jalan Palnunjuk No 8 Samarang Garut dengan rincian ; 1 Roll dengan merek Bell 999 ukuran 60 X 650 dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 roll dengan merek Bell 999 ukuran 60 x 285 dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2009 dengan bukti Nota pembelian, saksi membeli plastik mulsa dengan rincian ; 1 roll dengan merek Bell 999 ukuran 60 X 650 dengan harga Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 roll dengan merek Bell 999 ukuran 285 X 60 dengan harga Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Plastik Mulsa memiliki ciri – ciri ; Merek berupa Gambar/lukisan BELL dalam segitiga yang terdapat tulisan BELL dengan warna hitam putih dan atau Gambar/lukisan BELL yang terdapat garis – garis dan dibawahnya terdapat tulisan BELL – BELL

dan pada luar lukisan terdapat garis – garis Horizontal dengan warna merah, Orange ,Hitam dan putih, dan Gambar/lukisan BELL yang terdapat garis – garis dan dibawahnya terdapat tulisan SUPER BELL dan pada luar lukisan terdapat garis – garis Horizontal dengan warna merah, orange, hitam dan putih, dan atau Gambar/lukisan POT + BENIH dan gambar/lukisan BELL dengan warna dan putih, *adalah merek tersebut diatas asli atau merek yang terdaftar di Ditjen HKI Departemen Hukum dan Perdagangan RI*, diproduksi oleh Perusahaan PT HIDUPBARU PLASINDO yang terletak di Bacem, Langenharjo, RT. 02 RW. 01 Grogol Sukoharjo Jawa Tengah mulai didirikan sejak tahun 1980.

- Sedangkan 1 (satu) roll Plastik mulsa merek BELL palsu yang dibeli saksi DANI ARIYANTO,SIK dari Toko PD Mitra Abadi di Jalan Palnunjuk No 8 Samarang 44161 Garut adalah Plastik Mulsa Merek BELL dan terdapat angka 999 dan tulisan/kata BELL 999 dalam lingkaran, dengan warna orange dan putih.
- Bahwa Tersangka Mendapatkan atau memproduksi Plastik Mulsa dengan menggunakan Merek BELL yang ditambahkan kata/ kalimat 999 dengan cara menyuruh saudara saksi LEONARDO LAIJE sebagai percetakan *cover* dengan alamat PD Sinar Agung Jl Ciledug No 78 kota Garut, saudara tersangka sejak tahun 2005 telah melakukan pemesanan Plastik Mulsa dengan Merek BELL yang ditambahkan angka 999 jadi BELL 999 dan juga memesan bungkus plastik mulsa dengan merek BELL yang depannya ditambahkan PRIMA jadi PRIMA BELL untuk diperdagangkan dengan harga yang relatif murah dari merek asli yaitu BELL 999.
- Bahwa saksi Bambang Jandojo, SE, MBA, Pemalsuan produk merek BELL dengan menggunakan BELL 999 dan PRIMA BELL dijual 1 (satu) roll ukuran besar 18 kg dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan atau paling tinggi dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan harga BELL yang asli adalah

Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terjadi perbedaan harga antara yang asli dan yang palsu.

- Bahwa saksi Bambang Jandojo, SE, MBA sebagai kuasa dari pemilik hak dan diberikan kuasa membuat laporan polisi, terlebih dahulu sebelum melakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian dan beberapa kali dilakukan *peringatan berupa somasi berupa surat maupun pemberitahuan melalui media surat kabar tetapi terlapor tidak mengindahkan*, maka pelapor melakukan upaya terakhir yaitu menempuh jalur tindakan pidana.
  - Bahwa tersangka telah memperdagangkan Plastik mulsa dengan menggunakan merek BELL 999 dan PRIMA BELL sejak tahun 2005 dipasarkan atau dijual ke sekitar garut, maupun di daerah Jawa Tengah, Lampung dan Bengkulu dan pada tanggal 01 April 2009 tersangka menanyakan ke Ditjen HKI bahwa Merek yang telah saya produksi dan dipasarkan dinyatakan oleh Ditjen HKI tidak boleh digunakan karena merek tersebut adalah milik orang lain sehingga tersangka mengganti mereknya dengan merek lain dan menurut saksi SIVA RAHMAWATI bahwa saudara tersangka menjual atau memperdagangkan plastik mulsa merek BELL 999 dan PRIMA BELL
  - Bahwa saksi HAJI ACENG RUSLAN MUNAWAR, S.Sos sebagai pembimbing pertanian menjelaskan tentang peredaran Plastik Mulsa Merek BELL yang diproduksi PT HIDUP BARU PLASINDO, kira-kira sejak tahun 1996 sudah beredar atau diperdagangkan di wilayah Garut dan tiga tahun lalu (200 ) di wilayah Garut telah beredar Plastik Mulsa Merek BELL yang ditambah dengan angka 999 menjadi BELL 999 dan Merek BELL yang ditambah dengan kata/kalimat PRIMA menjadi PRIMA BELL.
- b. Bahwa Plastik Mulsa Merek BELL telah didaftarkan di Dit Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM dan dalam daftar umum merek tercatat pendaftaran sebagai berikut :

- Merek berupa “Gambar/Lukisan BELL dalam Segitiga yang terdapat tulisan BELL“ dengan warna Hitam Putih telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham RI Daftar Nomor IDM000140250, tanggal 11 Oktober 2007 untuk kelas barang 17 antara lain ; Plastik Mulsa yakni plastik lembaran untuk menutup lahan tanaman atau pertanian, plastik dalam bentuk lembaran, selang karet, selang plastik, karet gelang, getah perca, karet elastik, balata, dan bahan-bahan penggantinya, bahan-bahan yang dipakai untuk merapatkan dan menyekat asbes, mika, tabung-tabung lentur bukan dari logam, isolator listrik, isolasi atas nama BAMBANG SANTOSO, yang beralamat di Jl. Sungai Mahakam No. 42 Rt. 006/007 Kedung Lumbu Pasar kliwon Surakarta 57113.
- Merek berupa “Gambar/Lukisan BELL yang terdapat garis-garis dan dibawahnya terdapat tulisan BELL-BELL dan pada Luar lukisan terdapat garis-garis Horizontal” dengan warna Merah, Orange, Hitam dan Putih telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham RI Daftar Nomor IDM000160696, tanggal 8 Mei 2008 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 17 antara lain ; Lembaran Plastik untuk pertanian, perkebunan, untuk pasca panen, segala macam lembaran plastik dan lembaran plastik berlapis perak hitam, lembaran plastik hitam perak, mulsa atas nama BAMBANG SANTOSO, yang berkedudukan di Jl. Sungai Mahakam No. 42 Rt. 006/007 Kedung Lumbu Pasar kliwon Surakarta 57113.
- Merek berupa “Gambar/Lukisan BELL yang terdapat garis-garis dan terdapat tulisan SUPER BELL” yang dibawahnya terdapat tulisan Mulsa Plastik Hitam Perak yang terdapat dalam lingkaran dan diluarnya terdapat garis-garis Vertikal dengan warna Merah, Orange, Hitam dan Putih telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham RI Daftar Nomor IDM000160695, tanggal 8 Mei 2008 untuk jenis barang yang

termasuk dalam kelas 17 antara lain ; Mulsa Plastik hitam perak (Lembar plastik untuk pertanian yang khusus, berwarna hitam perak), atas nama BAMBANG SANTOSO, yang berkedudukan di Jl. Sungai Mahakam No. 42 Rt. 006/007 Kedung Lumbu Pasar Kliwon Surakarta 57113.

- Merek berupa “Gambar/Lukisan Pot + Benih dan Gambar/Lukisan Bell” dengan warna Hijau dan Putih telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI Daftar dengan Nomor IDM000158591, tanggal 3 April 2008 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 17 antara lain : Lembaran Plastik untuk pertanian, perkebunan, untuk pasca panen, segala macam lembaran plastik, lembaran plastik berlapis perak, hitam, Mulsa, atas nama BAMBANG SANTOSO, yang berkedudukan di Jl. Sungai Mahakam No. 42 Rt. 006/007 Kedung Lumbu Pasar Kliwon Surakarta 57113.
- Bahwa Plastik Mulsa merek BELL 999 dan PRIMA BELL yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Tersangka adalah palsu karena mempunyai persamaan pada pokoknya dari segi bentuk tulisan Bell-Bell dan lukisan bell, Super Bell yang dibawahnya terdapat tulisan Mulsa Plastik Hitam Perak dan lukisan bell, tulisan Bell + Lukisan bell untuk Daftar No. IDM 000160696, Daftar No. IDM 000160695, IDM 000156591, IDM 000140250.
- Bahwa Plastik Mulsa merek BELL yang sah/asli terdaftar pada daftar umum merek Dit Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI dan Plastik Mulsa merek BELL 999 dan PRIMA BELL atau merek BELL PALSU yang dijual Tersangka pada pokoknya memiliki persamaan pada pokoknya yaitu pada kata bunyi ucapan huruf “ BELL”.

- Bahwa Tersangka selaku pemilik PD Mitra Abadi yang melakukan produksi dan memperdagangkan Plastik Mulsa merek BELL 999 dan PRIMA BELL dengan menggunakan merek tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar untuk barang sejenis. dan Saudara Bambang Jandojo, SE,MBA selaku penerima kuasa dari pemilik merek dan Komisaris Utama PT HIDUPBARU PLASINDO saudara BAMBANG SANTOSO telah mengadakan tindak pidana penggunaan merek “BELL” tanpa hak kepada penyidik Kepolisian.

Perbuatan tersangka **HAJI HERRY DJUWARSA**, tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 Undang – undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .

#### **4.3 Ketentuan Perundang–undangan Yang Mengikat Penyidik Polri Dalam Penerapan Aspek Hukum Unsur Tindak Pidana di Bidang Merek**

##### **4.3.1 Dalil *Ultimum Remidium* Dalam Tindak Pidana Merek**

Dalam teori Hukum Pidana dikenal dalil *Ultimum Remedium* atau disebut sarana terakhir dalam rangka menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan). Sedangkan langkah kriminalisasi sendiri termasuk dalam teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), yang salah satu pendapat pakar (Peter G Hoefnagels) mengartikan sebagai *criminal policy is the rational organization of the control of crime by society* (upaya rational dari suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan). Dalam Kebijakan Kriminal tersebut selanjutnya diuraikan bahwa *Criminal Policy sebagai a science of responses, science of crime prevention, policy of designating human behavior as a crime dan rational total of the responses to crime.*<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> LBH PERS (Dr.Yeni Garnasih, SH) [anggara.files.wordpress.com/2008/07/keterangan-bu-yenti.pdf](http://anggara.files.wordpress.com/2008/07/keterangan-bu-yenti.pdf)—[28 juni 2011]

Selain terdapat persyaratan bahwa menentukan perbuatan mana yang akan dikriminalisasi yaitu bahwa perbuatan itu tercela, merugikan dan mendapat pengakuan secara kemasyarakatan bahwa ada kesepakatan untuk mengcriminalisasi dan mempertimbangkan *cost and benefit principle*, tetapi juga harus dipikirkan jangan sampai terjadi *over criminalization*. Untuk menghindari *over criminalization* maka diingatkan beberapa rambu-rambu antara lain bahwa:

- a. Fungsi Hukum Pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan Hukum Pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis;
- c. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif. (pemikiran dari Von Liszt, Prins, van Hammel pendiri *Internatioale Association for Criminology*).<sup>156</sup>

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels maka ditekankan kembali penting mempertimbangan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain :

- a. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

- g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.<sup>157</sup>

Berkaitan hal tersebut di atas maka perlu diingat adanya dalil *Ultimum Remedium*, (sarana terakhir) yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian. Begitu juga dalam penerapan pasal yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana HaKI khususnya tindak pidana Merek dimana aspek *Ultimum Remidium* harus diperhatikan bahwa penerapan tindak pidana adalah sarana terakhir jika upaya lain tidak dapat diselesaikan.

#### 4.3.2 Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 81 KUHP :

Penundaan penuntutan karena perselisihan tentang hukum sebelum pemutusan pokok, menundakan kadaluarsa.

Penjelasan :

Perselisihan hukum yang dimaksud di sini biasa disebut *perselisihan prejudicial*. Perselisihan demikian diumpamakan dalam penuntutan perkara merek, jika kedua belah pihak masih terjadi perselisihan masalah keperdataan maka proses penuntutan berhenti dahulu menunggu putusan dari putusan perdata selanjutnya setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka tindak pidana merek tersebut dapat dilakukan penuntutan kembali.

#### 4.3.3 Perma Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

**PASAL 1 :**

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Penyidik dalam melakukan penerapan unsur pembuktian dalam tindak pidana Merek, jika ada gugatan perdata, maka penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan atau penyidikan sebelum perkara perdata mempunyai kekuatan hukum tetap (dilakukan penundaan penyidikan sementara) dan dapat dilanjutkan kembali setelah proses keperdataan selesai (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).

#### **4.4. Analisa dan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL**

##### **4.4.1 Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL**

Pada tahap penerimaan Laporan Polisi dalam perkara tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL, seharusnya ditanyakan terlebih dahulu tentang siapa yang paling berhak membuat laporan polisi mengingat tindak pidana merek adalah tindak pidana yang menganut delik aduan, dimana yang berhak mengajukan gugatan pidana dan atau membuat laporan Polisi adalah pihak yang berhak (pihak yang mempunyai sertifikat yang dicatatkan pada Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI) dan atau kuasanya, jadi mulai dalam tahap penerimaan laporan sudah dapat dipastikan bahwa pihak tersebut atau kuasanya adalah pihak yang berhak membuat laporan Polisi. Akan tetapi, dalam perkara tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL harus dibuatkan kembali kuasa dari yang berhak melaporkan, hal ini dikarenakan pemegang hak merek tersebut sudah meninggal dunia, maka dibuatkan kembali hak waris pemegang merek BELL 999 dan PRIMA BELL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

Setelah Laporan Polisi dibuat oleh petugas di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), kasus ini selanjutnya ditindak lanjuti oleh petugas penyidik pada Direktorat atau Satuan yang membidangi penyidikan HKI sebelum melakukan atau pengecekan persyaratan yang memenuhi unsur- unsur dalam delik tindak pidana merek.

Dalam hal penerimaan laporan pengaduan yang dilaporkan terhadap perkara tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL, laporan tersebut merupakan laporan yang dibuat oleh pelapor yang dalam status haknya masih dalam proses penetapan pengadilan, oleh karena itu kalau Polri menuruti ketentuan perundang-undangan merek yang mengatakan bahwa harus pihak yang berhak saja, maka Polri menemui kendala dikarenakan adanya Peraturan Kapolri No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI yang mengharuskan bahwa Polri harus menerima setiap pengaduan masyarakat dan tidak boleh menolaknya, sedangkan Undang –undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan bahwa yang berhak melaporkan adalah orang yang mempunyai hak atas merek tersebut yang tercatat pada Ditjen HKI atau kuasanya.

Penyelidikan tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL menemui kendala yang diakibatkan dari adanya *locus* dan *tempus* kejadian suatu tindak pidana yang berada 2 (dua) diwilayah hukum yang berbeda yaitu Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat, oleh karena itu maka proses penanganan perkara kemudian diambilalih oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), yang sebelumnya ditangani oleh Polda masing-masing. Dikarenakan rangkaian perbuatan dalam kasus tersebut masih berantai tetapi masih dalam objek permasalahan yang sama, maka sesuai tatanan kewenangan kasus tersebut kemudian ditangani oleh tingkat Mabes Polri, hal ini memerlukan waktu proses penanganan penyelidikan yang tidak efisien. Dasar Hukumnya ialah Pasal 18 Peraturan KAPOLRI No. 12 Tahun 2009 Tentang pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI.

Penentuan konstruksi hukum dalam perkara tindak pidana merek khususnya dalam perkara merek BELL 999 dan PRIMA BELL, mengenai apakah sangkaan tersebut sudah sesuai dengan azas delik aduan dan azas *Ultimum Remidium*? serta apakah perkara tindak pidana merek yang dilaporkan kepada Polri tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan PPNS Ditjen HKI atau telah adanya gugatan atau sengketa perdata yang masih dalam proses peradilan? Hal ini penting, karena setelah dilakukan pengkajian oleh penyidik, maka proses penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

Pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL mempunyai peran yang penting, dikarenakan para saksi berada di dua wilayah hukum yang berbeda, yang semula para penyidik Polda Jateng dan penyidik Polda Jabar sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap para saksi, dengan adanya pelimpahan perkara ke Bareskrim tentunya kelengkapan administrasi penyidikan juga mengalami perubahan, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim mengalami pemeriksaan kembali kepada para saksi yang pernah dipanggil atau diperiksa oleh penyidik Polda, hal ini menambah panjangnya birokrasi penyidikan.

Pemeriksaan saksi Ahli dalam tindak pidana merek merupakan keterangan yang sangat menentukan bahwa unsur dalam tindak pidana tersebut dapat terpenuhi atau tidak. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar dan Polda Jateng merupakan penyidikan yang menyalahi prosedur yang sudah ada, bahwa setelah menerima laporan Polisi tersebut benar bahwa pihak yang berhak melapor ialah pihak yang mempunyai hak atas merek tersebut atau kuasanya, maka penyidik selanjutnya memeriksa Ahli untuk mengetahui bahwa adanya bukti permulaan yang cukup dalam delik aduan merek telah terpenuhi.

Hal terakhir yang kemudian dilakukan ialah Pengiriman berkas perkara dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam perkara ini, berkas perkara dikirim kepada Kejaksaan Agung sesuai *leveling* Bareskrim Polri selanjutnya pengiriman perkara di lanjutkan kepada Kejaksaan Negeri Garut

dan Kejaksaan Negeri Semarang, sedangkan barang bukti beberapa gulung Plastik Mulsa (plastik tanaman) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan setelah putusan sidang di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang, hal ini juga membutuhkan birokrasi yang lama dan bertentangan dengan peradilan cepat dan murah\

#### **4.4.2 Analisa Perkara**

Penerapan aspek hukum tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL dalam tinjauan pembuktian hukum merek sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam proses penanganan perkara, hal tersebut menjadi kurang efektif dan efisien dikarenakan panjangnya birokrasi atau belum adanya peraturan-peraturan yang dapat memedomani penyidik Polri bahwa kalau terdapat tindak pidana yang menyangkut 2 (dua) tempat kejadian yang berbeda hendaknya ada pihak yang menangani sesuai dengan tataran kewenangannya. Sebagai contoh kalau Polsek mempunyai kewenangan kewilayahan ditingkat Kecamatan, Polres mempunyai kewenangan kewilayahan ditingkat Kabupaten, Polda mempunyai kewenangan kewilayahan ditingkat Provinsi, jadi kalau kasus tersebut melibatkan dua Polda sekaligus, maka hendaknya langsung ditangani di tingkat Bareskrim Polri, supaya penanganan dapat dilakukan efektif dan efisien. Dalam proses penerimaan pengaduan laporan polisi khususnya dalam perkara merek, tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang berhak atau kuasanya yang mempunyai hak merek tersebut yang terdaftar pada Ditjen HKI, mengingat Undang-Undang Merek adalah Undang-undang yang menganut delik aduan. Penyidik tidak dapat menerima setiap laporan Polisi, sesuai dengan ketentuan UU No 15 tahun 2001 Tentang Merek, sedangkan disisi lain penyidik diharuskan menerima laporan Polisi yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI, hal ini memerlukan terobosan atau ketegasan oleh pimpinan Polri tentang langkah tindakan yang dilakukan penyidik supaya tidak penyalahi ketentuan perundang-undangan. Jika

menganut ketentuan tatanan perundang-undangan tentunya UU No 15 tahun 2001 tentang merek jelas mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Kapolri, tetapi dalam penerimaan laporan masyarakat Polri cenderung takut dengan ketentuan Peraturan Kapolri tersebut mengingat bahwa apabila peraturan Kapolri tersebut dilanggar oleh Penyidik maka penyidik yang bersangkutan akan dapat dikenakan saksi kode etik profesi Kepolisian.

Sedangkan Undang – undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat serta merta langsung dapat dilakukan penyidikannya dikarenakan adanya beberapa ketentuan yang mengatur tentang Perselisihan hukum yang dimaksud dalam Pasal 81 KUHP disebut *perselisihan prajudicial*. Perselisihan demikian apabila diumpamakan dalam penuntutan perkara merek, ialah jika kedua belah pihak masih terjadi perselisihan masalah keperdataan, maka proses penuntutan berhenti dahulu menunggu putusan dari putusan perdata, selanjutnya setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka tindak pidana merek tersebut dapat dilakukan penuntutan kembali.

Perma MA RI Nomor 1 tahun 1956 dalam Pasal 1 mengatakan bahwa, pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Penyidikan tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL ini memerlukan waktu yang lama dikarenakan penyidik harus menunggu putusan perdata yang mempunyai hukum tetap terlebih dahulu. Akan tetapi hal ini dapat disikapi oleh penyidik sebelum menerima laporan polisi, yaitu dengan menginformasikan kepada pihak pelapor untuk memberikan pernyataan bahwa tindak pidana merek BELL 999 dan PRIMA BELL pada saat dilaporkan secara pidana kepada Polri tidak dalam keadaan sengketa perdata, hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan. Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang meliputi : 120 (seratus dua puluh) hari untuk

penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang, dan 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.<sup>158</sup> Perkara tindak pidana merek adalah kategori tindak pidana yang perkaranya masuk dalam kategori sedang yaitu perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari, oleh karena itu sejak dimulainya laporan Polisi tentang tindak pidana merek itu dilaporkan maka harus benar persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, sebelum ditingkatkan menjadi proses penyidikan maka penyidik harus dapat memastikan bahwa pemenuhan unsur bukti permulaan telah cukup, yang membuat laporan polisi tentang merek yang diterima penyidik tidak dalam gugatan keperdataan sehingga proses penanganan tidak melampaui ketentuan dari Polri, yaitu penanganan perkara merek dapat selesai dalam jangka waktu 60 hari karena perkara tindak pidana merek tergolong dalam perkara sedang sehingga pertanggung jawaban keuangan dalam proses penyidikan tidak melampaui rencana kebutuhan tentang anggaran penyidikan perkara sedang.

---

<sup>158</sup> Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penanganan Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi lebih sempurnanya sistem pembuktian dalam unsur Tindak Pidana Merek BELL 999 dan PRIMA BELL yang menganut delik aduan absolut yaitu delik aduan yang pada dasarnya tergantung pada adanya suatu pengaduan sebagai syarat agar pelakunya dituntut, hendaknya dilakukan somasi terlebih dahulu supaya terpenuhinya unsur melawan hukum. Selanjutnya, dalam membuat laporan Polisi, persyaratan yang mutlak dalam hal ini, yang berhak untuk melapor adalah orang yang berhak atas merek tersebut (merek tersebut telah tercatat pada Direktorat Merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI) atau kuasanya, dan dalam hal membuat laporan Polisi ini, penyidik tidak dapat menolak setiap laporan yang dibuat oleh masyarakat, baik masyarakat yang melaporkan tentang adanya tindak pidana merek. Penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk menanyakan bahwa apakah yang membuat laporan tersebut orang yang berhak atau tidak, atau kuasanya, dikarenakan penyidik harus menerima semua laporan Polisi dari masyarakat, karena apabila penyidik menolak laporan dari masyarakat tersebut maka penyidik

tersebut dapat sanksi kode etik profesi sebagai penyidik, maka dalam hal ini diperlukan ketegasan dan kebijakan pimpinan Polri agar perkara penyidikan tindak pidana merek dapat diproses sesuai ketentuan yaitu penyidikan dilakukan dengan benar dan tepat, benar yang dimaksud disini adalah benar secara yuridis, benar dalam konstruksi hukum, benar menggunakan etika, benar dalam mempertanggungjawaban anggaran penyidikan, dan tepat waktu penyidikan.

2. Pelaku tindak pidana di bidang merek yang sudah mempertanggungjawabkan secara perdata, tetap dapat dituntut atau diminta pertanggungjawaban secara pidana. Dengan adanya putusan dalam perkara perdata yang memutuskan bahwa tergugat terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, maka putusan ini dapat dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana untuk menjatuhkan putusan pidana pelaku tindak pidana di bidang merek. Terjadinya perdamaian dalam perkara perdata untuk pelanggaran merek tidak akan menutup dilakukannya pertanggungjawaban secara pidana. Artinya, dengan adanya perdamaian dalam perkara perdata untuk pelanggaran merek, tidak menghilangkan sifat dari tindak pidana di bidang merek. Hal ini sebenarnya memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan adanya perdamaian tersebut, dalam hal ini yaitu pihak konsumen yang menjadi korban karena telah dirugikan dengan terjadinya tindak pidana di bidang merek dapat melaporkan terjadinya tindak pidana di bidang merek tersebut. Namun demikian, mengingat tindak pidana di bidang merek merupakan tindak pidana aduan, hal ini mengandung pengertian bahwa peluang pihak korban diabaikan oleh UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

## 5.2 SARAN

Mengacu pada seluruh uraian sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat laporan pidana, pelapor diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat tentang merek yang telah sah dikeluarkan oleh Dirjen HKI.
2. Jika merek tersebut merupakan milik lisensi dari luar negeri melalui kuasanya, maka hendaknya merek tersebut dilegalisir terlebih dahulu kepada Kedutaan Negara yang bersangkutan.
3. Pada saat membuat laporan Polisi, pelapor hendaknya membawa barang bukti baik yang asli maupun yang diduga hasil dari pelanggaran Tindak Pidana Merek.
4. Perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek khususnya terhadap ketentuan dalam Pasal 95, yang sebaiknya diubah menjadi tindak pidana biasa bukan tindak pidana aduan. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam tindak pidana di bidang merek, pihak yang menjadi korban selain pemilik merek yang terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar, masyarakat juga termasuk di dalamnya dan hal ini juga menyangkut kepada kredibilitas atau harkat dan martabat bangsa serta negara Republik Indonesia di dunia Internasional. Dengan dilakukannya revisi terhadap Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu dengan mengubah ketentuan dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa, maka dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pidana tidak perlu lagi untuk menunggu pihak pemilik merek yang terdaftar melakukan pengaduan kemudian pelaku tindak pidana di bidang merek bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Manakala ada indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang merek, maka siapapun yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan

kepada aparat Kepolisian, sehingga pelaku tindak pidana di bidang merek dapat segera diproses, dimintai pertanggungjawaban pidana kemudian dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Di sisi lain, dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang merek, maka akan menjadi lebih tepat jika bentuk perumusan tindak pidana di bidang merek merupakan tindak pidana biasa, sehingga tidak hanya pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar saja yang dapat mengajukan laporan kepada penyidik, akan tetapi bagi para aparat penegak hukum dan/atau masyarakat yang mengetahui adanya atau terjadinya tindak pidana di bidang merek, dapat ikut secara langsung melaporkan hal tersebut. Dengan adanya pihak-pihak lain selain pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar yang dapat melaporkan adanya tindak pidana di bidang merek, maka para pelaku tindak pidana di bidang merek tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, meskipun sudah terjadi perdamaian antara pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dengan pelaku tindak pidana di bidang merek tersebut.

5. Ketentuan tentang pertanggungjawaban masing-masing pelanggaran, baik itu perdata atau pertanggungjawaban pidana harus secara tegas dicantumkan tentang kapan masing-masing pertanggungjawaban tersebut dapat diberlakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar yang sudah dirugikan, mengenai kapan dapat mengajukan gugatan perdata dan kapan dapat mengajukan laporan agar perkaranya dapat diselesaikan secara pidana. Agar pemilik merek terdaftar dapat segera mendapatkan ganti kerugian, perlu dibuka kemungkinan diterapkannya ketentuan Pasal 98 KUHAP yaitu tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Dengan demikian, maka pemilik merek terdaftar yang dirugikan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan ganti kerugian. Pada

saat terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana di bidang merek, hakim juga menjatuhkan putusan tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar.

6. Pimpinan Polri hendaknya melakukan kebijakan dalam mengambil langkah-langkah bagi penyidik Polri dalam menerima laporan polisi terutama yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang merek, untuk mendapatkan ketentuan khusus dalam menyikapi penyidikan supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan penyidikan sehingga proses penyidikan tindak pidana merek dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
7. Bahwa sebelum membuat laporan polisi terhadap Tindak Pidana Merek, hendaknya pelapor membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa tidak pernah atau belum ada perkara yang dilaporkan ke pihak Kepolisian tentang adanya gugatan secara perdata, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 bahwa penyidikan tindak pidana merek dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja sesuai dengan kategori perkara sedang sehingga anggaran penyidikan yang sudah ditetapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

## DAFTAR REFERENSI

### I. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 431.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Merek*, No. 12 Tahun 1992, LN No. 81 Tahun 1992, TLN Np. 3490.

Indonesia. *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110*. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jakarta, 1 Agustus 2001.

Markas Besar Kepolisian RI., Departemen Pertahanan Keamanan. “*Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*” Juklak dan Juknis No. 4 Tahun 1982

Markas Besar Kepolisian RI., Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta, Oktober 2009.

### II. Buku

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

\_\_\_\_\_. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

Black, Henry Campell. *Black's Law Dictionary*. Ed. 5. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1979.

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM, 2001.
- Effendy, Hasibuan. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lindsey, Tim. *et al., ed. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd Bekerjasama dengan PT Alumni, 2006.
- Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soemodiredjo, Soegondo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia – UI press.
- Suryatin. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Suryodiningrat, R. M. *Aneka Milik Perindustrian*. Edisi Pertama. Bandung: Tarsito, 1981.

Sutjipto, H. M. N. Purwo. Pengertian *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1984

### **III. Artikel**

Purwadi, Ari. “Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen”, *Yuridika*. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nomor 1 Dan 2. (Jan-Feb-Maret, Tahun VII). Hal. 59.

### **IV. Makalah**

Junus, Emawati. “Manfaat Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis Dalam Pembangunan Ekonomi”, makalah disampaikan pada Seminar HKI,

### **V. Wawancara**

Sudjiarto, Tatok. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi dan Khusus, Unit I INDAG Dit II Eksus.