

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antarpemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.<sup>1</sup> Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, h. 34.

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 97.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.<sup>3</sup> Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya.

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

Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Menurut

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 329.

Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut.<sup>4</sup>

Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi.

Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau *first to file principle* sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keikutsertaan Indonesia dalam

---

<sup>4</sup> Slamet Yuswanto, 2002, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off", *Tesis*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

perjanjian *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right* (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs. Dengan demikian, Indonesia melakukan pembaruan sistem konstitusi.

Sistem konstitusi yang dimaksud adalah perlindungan dan pengakuan hak atas merek diberikan apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftar sesuai aturan undang-undang.

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produkbarang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan. Artinya, melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.

Para pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memegang hak atas merek dapat menggunakan merek untuk melakukan perdagangan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang atau jasanya dalam perdagangan agar mampu menghadapi persaingan.

Persaingan merek saat ini sangat ketat yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum akan memberikan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Persaingan

ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga menguntungkan produsen dan konsumen.

Persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan perdagangan akan merugikan konsumen, misalnya permasalahan pada merek terkenal. Merek terkenal telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat sehingga mendorong berbagai produsen untuk memperkenalkan produk yang baru. Kegiatan ini dipengaruhi oleh daya tarik merek yang mampu menarik perhatian konsumen secara potensial. Selain itu, persaingan dagang di era pasar bebas ini mendorong produsen melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti tindakan *passing off*.

Salah satu contoh kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah perkara yang terjadi Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Penggugat adalah pemegang hak atas merek V-GEN yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005 dengan Nomor IDM000043792, tanggal penerimaan permohonan 12 Desember 2003, untuk kelas barang 09, jenis barang Memory Card. Merek tersebut telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dan telah dicatat dalam Daftar Umum Merek, untuk jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Desember 2013 sehingga masa berlakunya merek sampai tahun 2023.

Bahwa merek yang sama dijual oleh Tergugat tidak terdapat dalam Daftar Umum Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek V-GEN. Tergugat oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dinyatakan terbukti bersalah

tanpa hak menggunakan merek pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain dan/atau juga yang sejenis yang diproduksi/diperdagangkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1999/Pid.B/2015/PN.Sby tanggal 3 Nopember 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Nopember 2015.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan aplikasikan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Tindak Pidana Merek Melalui Pidana dan Gugatan Perdata (Studi Putusan PN Surabaya)”.

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, 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, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan modus sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik CV SR dengan alamat Pusat Grosir Surabaya (PGS) yang memperdagangkan sejak 2014 telah didatangi Sales yang mengaku bernama BG dan menawarkan dagangan berupa Memori Card merek V-Gen karena harganya murah, maka Terdakwa tertarik dan membeli 100 Biji Memori Card 2 GB merek V-Gen tersebut seharga per biji Rp.23.000, Kemudian Memori Card merek V-Gen yang dibeli dari Sales bernama BG tersebut diletakkan di etalase toko untuk diperdagangkan dan ternyata laku terjual sehingga pada bulan berikutnya yaitu bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli lagi dari BG sebanyak 100 Biji Memori Card 2 GB dan 50 Biji Memori Card Merek V-Gen dengan harga perbijinya Rp.24.000,- dan Rp. 27.000,- untuk diperdagangkan ditokonya dan ternyata salah satu pembeli Memori Card merek V-Gen dari Terdakwa bernama Cherly telah datang ke Service Center V-Gen di Hi-Tech Mall Surabaya Lantai 2 No. 67 dan menanyakan kepada pegawai Service Center V-Gen Inter Digital Solution tersebut tentang kapasitas memori Card merek V-Gen yang dibeli dari Toko V-Gen dan setelah diteliti oleh saksi Kedua sebagai Kepala Cabang CV. Inter Digital

Solution ternyata memori card tersebut bukan Produksi CV. Inter Digital Solution, oleh karena produk perusahaannya ada yang memalsu maka saksi KEDUA mendatangi toko Sumber Rejeki untuk memastikannya dan membeli 3 Biji Memori Card 2 GB dan 3 Biji Memori Card 4 GB Merek V-Gen dari Toko Sumber Rejeki tersebut dan setelah diteliti ternyata Memori Card merek V-Gen tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Memori Card merek V-Gen produk CV. Inter Digital Solution yang terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor IDM000043792 tanggal penerimaan 12 Desember 2003 untuk kelas barang/jasa:09 untuk melindungi jenis barang/jasa antara lain: Segala macam komputer dan bagian-bagiannya serta kelengkapannya baik *software* maupun *hardware* atas nama Lim Benny Pontian Muslim yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sebagaimana agenda R 2013/816 tanggal 16 Januari 2013 yang berlaku sampai 16 Januari 2003.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual produk berupa Memori Card merek V-Gen yang sama pada pokoknya dengan Memori Card Merek V-Gen yang terdaftar produk CV. Inter Digital Solution menurun atau setidaknya kepercayaan masyarakat terhadap produk Memori Card merek V-Gen berkurang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 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;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa SR tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 157 (seratus lima puluh tujuh) Memory Card merek V-Gen dengan kapasitas 2 (dua) GB yang diduga hasil tindak pidana Merek; 40 (empat puluh) Memory Card merek V-Gen dengan kapasitas 4 (empat) GB yang diduga hasil tindak pidana Merek dan 1 (satu) Memory Card merek V-Gen kapasitas 2 GB yang diduga hasil tindak pidana merek/palsu yang dibeli dari toko Sumber Rejeki d/a

Pusat Grosir Surabaya, Pasar Turi Lantai Dasar AG No. 5-6 Surabaya dan 1 (satu) Memory Card merek V-Gen kapasitas 4 GB yang diduga hasil tindak pidana merek/palsu yang dibeli dari toko Sumber Rejeki d/a Pusat Grosir Surabaya Surabaya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel Nota Penjualan Toko Sumber Rejeki, 3 (tiga) bendel Lembar Nota Pembelian dari Sdr. Ayung Y, 1 (satu) lembar copy legalisir Sertifikat Merek V-Gen yang terdaftar di Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, dengan pemilik LIM BENNY PONTIAN MUSLIM, Nomor IDM: IDM000043792 untuk kelas barang/jasa 09, tanggal penerimaan permohonan 12 Desember 2003, uraian kelas barang Segala Macam Komputer dan bagian-bagiannya serta kelengkapannya baik *software* maupun *hardware*, 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek V-Gen Nomor: R000816/2013, tanggal 05 Juli 2013; 1 (satu) Nota Pembelian barang berupa Memory Card kapasitas 2 GB dan 4 GB tanggal 18 Desember 2014, total seharga Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) Nota Pembelian barang berupa Memory Card kapasitas 2 GB dan 4 GB, tanggal 30 Desember 2014, total seharga Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) Nota Pembelian barang berupa Memory Card kapasitas 2 GB dan 4 GB, tanggal 30 Desember 2014, total seharga Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Adapun dalam perkara ini Terdakwa juga turut diajukan dalam gugatan perdata sebagai Tergugat melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan Putusan PN.12/HKI.MEREK//2016/PN.NIAGA SBY yang dalam amar putusannya berisikan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas Merek Dagang V-Gen terdaftar Nomor IDM000043792.
3. Menyatakan Produk Memory Card Merek V-Gen terdaftar Nomor IDM000043792 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk Memory Card Merek V-Gen Tergugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat memperdagangkan Memory Card Merek V- Gen yang secara tanpa hak merupakan pelanggaran merek yang merugikan Penggugat selaku pemilik Merek V-Gen terdaftar Nomor IDM000043792 yang diberikan Hak Eksklusif oleh Negara.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar RP. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dana Selebihnya.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Perdagangan Barang BerMerek dari Importir sampai *Retail* berdasarkan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pelaku Usaha *Retail* Akibat Perolehan Produk dengan Merek yang tidak terdaftar dari Importir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dikemukakan dan ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses pembelian Barang ataupun Produk Bermerek yang dikirim oleh Importir menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha *Retail* yang memperoleh Produk bermerek yang tidak terdaftar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini didambakan dapat berkontribusi secara implementasi dengan berkembangnya hukum di sela-sela masyarakat sehingga dapat memberi arahan

serta edukasi akibat hukum terhadap Pedagang Importir yang mendapatkan barang berMerek yang tidak terdaftar:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Penelitian ini untuk mengetahui fakta-fakta perolehan barang oleh importir yang tidak terdaftar;
- b. Pengetahuan mengenai barang-barang yang berMerek serta lebih berhati-hati untuk mendapatkan perolehan barang berMerek.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha agar kedepannya bisa agar berhati-hati dalam menerima suatu barang berMerek, referensi masyarakat yang akan menentukan.
- b. Melakukan kesadaran dan Kewajiban bagi penjual perihal moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) diri-sendiri, keluarga dekat, maupun masyarakat, terhadap barang yang tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan orang lain maupun diri sendiri.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Importir**

Importir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Setiap orang

atau perusahaan yang berbadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor, terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, diantaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP).

Adapun pembagian komoditi dibawah ini secara umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya, yaitu:

- a. Bahan baku, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan internasional dan industri dalam negeri, dapat dipenuhi selain pembelian barang baku pokok atau bahan pendamping dari dalam negeri, juga melalui importasi. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Bahan baku industri bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. Misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain *local content* dari produk dalam negeri dan sebagian masih diimpor. Untuk meningkatkan daya saing pemerintah memberikan fasilitas impor bea masuk ditanggung negara. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 2014, didapatkan kesimpulan, bahwa minat terhadap fasilitas ini masih belum optimal.
- b. Barang-Barang Konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh importir saat ini adalah konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantikan dan fashion.

- c. Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakaian banyak diabaikan.
- d. Minyak bumi dan mineral, ekspor komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau *smelter*, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

## 2. Merek

Merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.<sup>5</sup> Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa merek dagang atau merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis. Ketika melihat, mendengar, atau membaca suatu merek, maka seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya.

---

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 209.

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.<sup>6</sup> Pengertian standar dari American Marketing Association yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing.<sup>7</sup> Serupa dengan Pengertian merek dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU 20/2016) Pasal 1 angka 1 yaitu:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.”

Menurut Pasal tersebut di atas, suatu merek mempunyai fungsi sebagai “daya pembeda” untuk membedakan antara produk tertentu khususnya yang sejenis. Jadi suatu merek seharusnya mempunyai ciri khas tertentu. Berdasarkan pengertian merek dari Undang-Undang Merek di atas dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Merek yang digunakan sebagai tanda.
- b. Merek harus memiliki daya pembeda.
- c. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa.

---

<sup>6</sup> Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014, h. 98.

Selain menurut batasan yuridis, beberapa ahli memiliki pendapat dalam mendefinisikan merek, sebagai berikut:

- a. Molengraaf berpendapat Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.<sup>9</sup>
- b. H.M.N. PurwoSutjipto berpendapat Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>10</sup>
- c. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya. Suatu merek dapat digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang jenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek sehingga mempunyai tanda asal, nama jaminan terhadap mutunya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis mengambil kesimpulan yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan dengan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Penggunaan merek sangatlah penting dalam dunia perdagangan karena selain sebagai pembeda barang dan/jasa yang satu dengan yang lainnya, merek juga memiliki berbagai macam makna didalamnya, adapun makna merek meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, 1987, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 37.

<sup>10</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bandung: Djambatan, h. 82.

<sup>11</sup> Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prehalindo, h. 460. (Dikutip dari Ilmi Hasanuddin, 2010, *Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada*

- a. Nilai  
Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.
- b. Budaya  
Suatu merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
- c. Kepribadian  
Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Diharapkan dengan penggunaan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.
- d. Pemakai  
Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. Contoh orang sukses menggunakan BMW seri 7.
- e. Atribut  
Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional.
- f. Manfaat  
Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda, hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang

diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan dari barang yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Didalam Undang-Undang Merek tahun 2016 juga mengatur tentang jenis-jenis merek. Ada 2 (dua) jenis merek yang disebutkan dalam Undang-Undang Merek yaitu:<sup>13</sup>

- a. Merek dagang
- b. Merek jasa

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU 20/2016, yaitu; “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, h. 42.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2).

sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.” Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, yaitu; “merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain jenis merek yang sudah disebutkan ada juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UU 20/2016, yaitu: “merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”. Khusus merek kolektif dapat dikatakan adalah gabungan dari merek dagang dan jasa.

### **3. Ganti Rugi**

Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu:

- a. Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1240 s.d. 1252 BW): ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah

dibuat antara kreditur dengan debitur. Pembebanan ganti rugi ini atas perintah pengadilan setelah melalui proses somasi minimal tiga kali.

- b. Ganti rugi karena perbuatan melawan (Pasal 1365 BW): ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.

Ganti kerugian secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan sesuatu hal sebagai bentuk penggantian atas tindakan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian. Ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

Guna mendapatkan pemahaman serta mendapatkan informasi yang faktual di dalam penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan juga pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) serta pendekatan studi kasus.

## 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatifada 3 bahan hukum yang dapat digunakan, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>14</sup> dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 9) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 10) *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right* (TRIPs).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, h. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>16</sup> seperti literatur buku termasuk tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang menjelaskan tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum Putusan Pengadilan Nomor 1999/Pid. B/2015/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor PN.12/HKI.MEREK/2016/PN.NIAGA SBY.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

### G. Pertanggungjawaban Sistematika

Bentuk penulisan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti, apabila terdapat uraian yang tertib dan teratur pada setiap pembahasannya. Untuk itu sistematika pembahasan pada tesis ini, penulis buat dalam 4 (empat) bab. Keempat bab ini merupakan rangkaian dari penjelasan judul tesis, dimana setiap

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *op.cit.*, h. 296.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

bab-nya mempunyai maksud dan tujuan masing-masing di dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi garis besar dari penjelasan tiap bab-bab itu adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dari pembahasan tesis ini. Dimana pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang Putusan Pidana Sebagai Dasar Gugatan Ganti Rudi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1999/Pid. B/2015/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor PN.12/HKI.MEREK//2016/PN.NIAGA SBY). Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan juga rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; analisa bahan hukum; dan pertanggungjawaban sistematika. Kesemua ini merupakan pengantar dari pembahasan permasalahan.

Bab II Pembahasan permasalahan pertama. Dimana bab ini akan menjelaskan tentang Fakta-Fakta Mekanisme Perdagangan Barang BerMerek Dari Importir Sampai *Retail* Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku

Bab III Pembahasan permasalahan kedua. Dimana pada bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perlindungan Hukum Pelaku Usaha *Retail* Akibat Perolehan Produk dengan Merek yang tidak terdaftar dari Importir.

Bab IV Penutup. Dimana pada bab ini akan diuraikan sebuah kesimpulan, yang merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan permasalahan. Kesimpulan ini akan diikuti pula dengan saran-saran dari penulis untuk menyikapi permasalahan yang ada.