

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler, semua hal itu tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang.¹

Menurut Pasal 3 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa,

¹ Tim Lindsey, 2000, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*. Alumni Bandung, hlm 131

maka merek mempunyai aturan, pengaturan merek diatur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 91 yang isinya “Barang siapa yang sengaja 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 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)”.

Merek dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu:

- 1) 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.
- 2) 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.²

Merek yang sudah menjadi terkenal dan memiliki tingkat peminat lebih banyak dipasaran tentu akan memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat merek terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh para produsen atas produk merek terkenal, seperti waktu maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadikan merek atas suatu produk barang atau jasa dikenal secara luas oleh para konsumen, produsen dapat mendaftarkan merek atau produknya tersebut di berbagai negara.

² Ibid hlm 139

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu merek terkenal (*well-know mark*), dapat lebih memicu tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara.³

Ada 2 tahap perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) terhadap Merek, yaitu:

- a. Pada tahap proses permohonan pendaftaran dalam tahap ini, DJKI dapat berperan memberi perlindungan kepada pemilik Merek yang sudah terdaftar. DJKI berwenang untuk menolak permohonan pendaftaran Merek apabila Merek tersebut:
 - 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 - 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- b. Penghapusan pendaftaran Merek dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek, DJKI diberi kewenangan secara *ex-officio* atau atas prakarsa sendiri menghapuskan Merek dari Daftar Umum Merek dengan alasan sebagaimana disebutkan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek. Tindakan represif oleh peradilan umum. Selain jaminan perlindungan yang diberikan DJKI, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan berbentuk tindakan represif untuk menghukum pemalsu atau

³ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 101

pembajak Merek. Pada kenyataannya, perlindungan hukum atas Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak cukup memberikan jaminan. Apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau dibatalkan. Salah satu alasan Merek dihapuskan dalam Daftar Umum Merek adalah Merek tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.⁴

Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau yang ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris dipasaran.
2. Tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar.
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Inilah yang terjadi terhadap salah satu contoh kasus pelanggaran merek milik orang lain seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Bla. Dimana terdakwa yang berinisial 'OC' terbukti melakukan tindak pidana menggunakan merek

⁴ Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 90

terdaftar dari PT K-24 Indonesia, terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang telah terdaftar pada milik PT K-24 Indonesia. Terdakwa dijerat Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 91 yang berisi “Barang siapa yang sengaja 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 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)” melalui putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla) “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dalam kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dalam menjatuhkan Putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dalam kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dalam menjatuhkan Putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁵

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 2) Putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla

⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan yang terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan yang terkait dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelusuran bahan hukum secara studi dokumen, peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan dari instansi-instansi resmi, media masa, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.⁶

⁶ Ibid, hlm 32