



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Alimuddin Sinurat
Runtung, Suhaidi, Mahmud Mulyadi

alimuddin_sinurat@yahoo.co.id

ABSTRACT

In Law No. 15/2001 on brand, the characteristics of the criminal act of brand counterfeiting belong to the statement that all criminal act of brand counterfeiting is a violation that it is more to private than public law in nature, the characteristic of criminal law is increasingly less raised, the ordinary offense is changed into a crime on complaint, and the imprisonment reduced from 7 years to a maximum of 5 years. The law enforcement resulted in the uncertainty of law and justice. Different court decisions based on different criminal charge and even different imposed articles are given to the matters of the same cases. Therefore, the crime on complaint shall be changed into ordinary offense and the criminal act of brand counterfeiting shall also be considered as a criminal act not as a violation only.

Keywords: Brand, Characteristics, Criminal Act, Brand Counterfeiting, Law Enforcement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didaftarkan suatu merek secara yuridis pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹

Dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)² yang ditandatangani Pemerintah Indonesia sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu,³ namun bukan sebagai jaminan bagi pemilik merek tersebut terhindar dari perbuatan pemalsuan.

Perlu diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindakan pemalsuan terhadap merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sebab adakalanya jika terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan karena alasan-alasan tertentu.

Tindakan pemalsuan atas merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi

¹ Pasal 3 UU Merek, menentukan “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”.

² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal. 113. Pasal 7 TRIPs disebutkan tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

³ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), hal. 19.

konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.⁴

Perbuatan pihak lain (pihak ketiga) yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 94 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek (disingkat UU Merek) adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran. Dalam ketentuan pidana UU Merek hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek.

Sebagaimana dalam Pasal 95 UU Merek dengan jelas ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Implikasi dari delik aduan berarti bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum.

Sehubungan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 UU Merek bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan. Penegakan hukum terhadap beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) berikut ini dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar karena mesti ada aduan dari pihak pemilik yang dirugikan.

Peratama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 873 K/Pid/2006 menyangkut tindak pidana memperdagangkan suku cadang mobil merek Daihatsu, MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oyong Liza Huslin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Kedua perkara pemalsuan Merek Lem CASTOL dalam Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan terpidana Tarmono bin Brojo Utomo terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek terdaftar yang dilakukan secara bersama-sama. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁵ Pengadilan Tinggi Banten⁶ membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut⁷, kemudian MA⁸ membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Ketiga perkara memperdagangkan merek penyedap rasa (vitsin) milik PT. Sasa Inti (Putusan MA Tahun 2008), MA menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Pengkuh Mintardja Sentosa alias Mensen.⁹ Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terpidana Pengkuh Mintardja Sentosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui hasil pelanggaran Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU Merek dan menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,¹⁰ dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.¹¹

Keempat perkara tindak pidana pemalsuan merek pisau serut (Putusan MA Tahun 2008), terpidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang, selaku pimpinan CV. Kurnia Abadi dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak PT. Inax Internasional Corporation untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yaitu barang berupa pasah kayu/pisau serut. Pengadilan Negeri Semarang¹² menyatakan terpidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek. MA justru menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.¹³

⁴ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 19.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 514/Pid.B/2006/PN.Tng.

⁶ Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PID/2006/PT.Btn.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 514/Pid.B/2006/PN.Tng.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2007.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pid.Sus/2008.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1167/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel.

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 321/PID/2007/PT.DKI.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 557/Pid/B/2007/PN.Smg.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pid.Sus/2008.

Kelima kasus tindak pidana pemalsuan merek busi NGK di Pengadilan Negeri Medan¹⁴ memutuskan terpidana Ong Mi Lina terbukti bersalah melanggar Pasal 94 UU Merek yang didasarkan majelis hakim pada desain industri dan tata letak sirkuit terpadu. Jika diperhatikan dalam UU Merek sama sekali istilah "desain industri dan tata letak sirkuit terpadu" tidak ditemukan di dalam UU Merek melainkan ketentuannya hanya ditemukan di dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) dan UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDLST).

Aspek hukum yang menarik dalam Putusan Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah terkait pembuktian unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana di bidang merek. Pada faktanya terdakwa sama sekali tidak memiliki unsur niat (*mens rea*) untuk memalsukan merek busi NGK melainkan terpidana sama sekali tidak mengetahui bahwa merek tersebut adalah palsu yang diperolehnya dari salah seorang sales yang ia tidak ketahui identitasnya.

Berdasarkan kelima contoh kasus tindak pidana pemalsuan merek tersebut menggambarkan nuansa penegakan hukum merek pasca berlakunya UU Merek kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik merek terdaftar terlebih dahulu. Sebab dalam Pasal 95 UU Merek menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan dan merupakan delik pelanggaran.

Pelaku dari delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan. Berbeda dengan delik biasa seperti contoh dalam delik tindak pidana pencurian atau delik jabatan dan lain-lain. Dalam delik biasa pelakunya dituntut oleh petugas tanpa harus menunggu aduan dari pihak tertentu dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan langsung aparat Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan.¹⁵

Pengaturan delik aduan dalam UU Merek yang demikian tentu dapat menghambat penegakan hukum merek di Indonesia. Pihak yang dirugikan tidak akan berjalan jika pihak yang dirugikan tersebut tidak mengadakan perbuatan pelanggaran tersebut kepada aparat Kepolisian. Sepanjang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, maka aparat hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan pidana.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut:

- a. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka melakukan penelitian terhadap kedua permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang berguna baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat pihak akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut dan bagi masyarakat umum khususnya pelaku bisnis yang memiliki merek barang dan/atau jasa yang dimilikinya.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat lembaga-lembaga aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat/Pengacara, dan Lembaga Masyarakat serta bermanfaat bagi lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn.

¹⁵ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 241.

II. KERANGKA TEORI

Sebagai *grand theory* dalam penelitian ini digunakan adalah teori negara hukum (*rechstaat*). Dalam teori negara hukum, negara melindungi hak asasi warga negaranya sebagaimana negara hukum diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini mengandung asas persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk diakui di hadapan hukum.

Hak asasi manusia setiap orang dilindungi negara hukum (*rechstaat*) untuk menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan sekaligus menjadi salah satu ciri negara hukum.¹⁶ Ciri negara hukum antara lain:¹⁷

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap HAM warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Sebagai *midle theory* dalam penelitian ini digunakan adalah teori sistem hukum (*legal system theory*) yang memandang hukum tersusun atas tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁸ Ketiga komponen ini akan menentukan berjalannya suatu hukum dalam masyarakat. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan terganggunya rangkaian dalam sistem.

Ketiga elemen ini sekaligus sebagai faktor penentu apakah penegakan hukum merek telah berjalan dengan baik atau telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Lawrence M. Friedman memandang ketiga elemen ini sebagai penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak, dan menekankannya pada kinerja aparat hukum serta substansi atau norma hukum itu sendiri dan budaya hukum menyangkut perilaku.¹⁹

Sebagai *aplied theory* digunakan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian dapat tercapai.²⁰ Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara para pihak.²¹

Teori pembuktian yang semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim disebut *conviction in time*.²² Teori pembuktian dengan keyakinan hakim dibatasi disebut *conviction raisonnee*, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.²³ Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif disebut *formele bewijsstheorie*. Jenis pembuktian ini secara positif harus ditentukan dalam undang-undang yang ada atau pembuktian alat-alat bukti harus didasarkan pada ketentuan undang-undang melulu.²⁴

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif disebut dengan *negatief wettelijk stelsel*. Jenis pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan kombinasi antara jenis pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Jenis pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan

¹⁶ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (amandemen kedua).

¹⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29.

¹⁸ Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Loc. cit.*

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1988), hal. 105.

²¹ A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 140.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptta Artha Jaya, 1996), hal. 260.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hal. 277.

²⁴ *Ibid*, hal. 278.

keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem.²⁵ Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa model pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Menggabungkan secara terpadu jenis pembuktian menurut keyakinan dengan jenis pembuktian menurut undang-undang secara positif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

Ratifikasi Persetujuan Putaran Uruguay dan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dilakukan melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Putaran Uruguay dan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dirumuskan ke dalam muatan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.²⁶

Pada masa berlakunya UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang direvisi dengan UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek atau pada masa UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek masih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), ketentuan pidana merek dalam RUU tersebut tidak terdapat ketentuan tindak pidana merek sebagai pelanggaran, melainkan hanya sebagai kejahatan.²⁷

Ternyata setelah UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, ketentuan pidananya diatur dalam bentuk tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik aduan. Sungguh sangat disayangkan pengaturan ketentuan pidana dalam UU Merek tersebut mengalami penurunan kualitas, di mana yang semula diatur ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun pada UU No.19 Tahun 1992 jo UU No.14 Tahun 1997 mengalami penurunan jumlah sanksi maksimal hanya 5 (lima) tahun pada UU Merek.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, mengatakan delik aduan dalam UU Merek merupakan suatu kemunduran, “Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan”. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat.²⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Insan Budi Maulana, sejak berlakunya UU No.19 Tahun 1992 jo UU No.14 Tahun 1997, sekitar antara tahun 1990 s/d 1996 jumlah kasus-kasus perdata menampakkan kecenderungan penurunan kasus-kasus merek, yaitu dari jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) perkara pada tahun 1990 naik menjadi 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) perkara pada tahun 1991 (puncak tertinggi), menurun menjadi 266 (dua ratus enam puluh enam) perkara pada tahun 1992, menurun menjadi 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara pada tahun 1993, menurun menjadi 95 (sembilan puluh lima) perkara pada tahun 1994, menurun menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) perkara pada tahun 1995, dan tetap 79 (tujuh puluh sembilan) perkara pada tahun 1996, dan diperkirakan pada tahun 1997 tidak mencapai 50 (lima puluh) perkara perdata merek.²⁹

Sebaliknya kasus-kasus pidana merek menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu terdapat 2 (dua) kasus merek pada tahun 1992, naik menjadi 8 (delapan) kasus merek pada tahun 1993, naik menjadi 23 (dua puluh tiga) kasus merek pada tahun 1994, naik menjadi 46 (empat puluh enam) kasus merek pada tahun 1995, dan naik menjadi 60 (enam puluh) kasus merek pada tahun 1996.³⁰

UU Merek yang berlaku saat ini mengandung ketentuan ancaman sanksi pidana maksimum 5 (lima) tahun, tentunya menjadi pertimbangan pula bagi pemilik merek untuk memilih menyelesaikan kasus pidana merek melalui proses pidana, apalagi ketentuan pidana

²⁵ *Ibid*, hal. 278-279.

²⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2002), hal. 1.

²⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 142.

²⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op. cit.*, hal. 27.

²⁹ Insan Budi Maulana, *Op. cit.*, hal. 166.

³⁰ *Ibid*.

dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pelanggaran bukan kejahatan. Sehingga potensial pemilik merek tidak memilih jalur pengaduan atas pelanggaran pemalsuan mereknya.

Sedangkan dari sisi hukum perdata saat ini telah berkembang sistem penyelesaian sengketa secara non litigasi yang meliputi arbitrase, mediasi, konsiliasi, negoisasi, minitrial HKI, Somasi HKI, perdamaian (*dading*).³¹ Demikian pula dalam hal perkara perdata merek juga berpotensi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi sehingga tidak mesti harus menempuh jalur hukum di Pengadilan Niaga. UU Merek khususnya dipandang dari sisi hukum pidana nampaknya seolah-olah hendak meminimalisir kasus-kasus pidana merek yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan cara menetapkan ketentuan delik aduan dan pelanggaran.

Delik aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, baru lah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian.³²

Pemilik merek cenderung tidak mau mengadu disebabkan sanksi maksimum tidak memberikan kepuasan kepada pemilik merek dan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Bahkan kecenderungan itu disebabkan karena sangat tidak memungkinkan jika hanya pemilik merek saja yang boleh mengadukan mereknya sendiri, tetapi seharusnya orang lain yang tidak berkaitan sebagai pemilik merek yang dipalsukan tersebut juga bisa membuat laporan sebagaimana delik biasa yang berlaku pada masa UU No.19 Tahun 1992 jo UU No.14 Tahun 1997.

Delik biasa merupakan delik yang tergolong ke dalam delik pencurian, melindungi hak milik di tengah masyarakat, sedangkan delik aduan merupakan delik pencurian dalam keluarga. Jika korban pemerkosaan sendiri yang datang ke kantor Polisi, maka informasi yang disampaikan adalah aduan, tetapi jika temannya atau orang lain yang melihat kejadian itu lalu datang ke kantor Polisi, maka informasi yang disampaikan adalah laporan. Informasi dalam bentuk laporan ini masuk dalam kategori delik biasa.

Sifat delik aduan terdapat orang yang mengadu atau pengadu dapat mencabut aduannya³³ bukan laoprannya. Kepentingan seseorang dalam delik aduan berhak membuat pengaduan dikarenakan sangat dirugikan jika perkara itu disidangkan dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum. Sedangkan kepentingan umum dalam hukum pidana (hukum publik) lebih diutamakan, tidak tergantung pada orang yang menderita akibat suatu delik, tetapi pada dasarnya dibebankan atau ditugaskan oleh undang-undang kepada penguasa karena jabatannya berwenang untuk itu.³⁴

Penggunaan delik aduan dalam UU Merek dimungkinkan karena pembentuk undang-undang menilai jauh lebih penting melindungi kepentingan kebutuhan keluarga dalam masyarakat ketimbang melindungi hak milik di tengah masyarakat.³⁵ Jika hal ini menjadi dasar pertimbangan filosofisnya, maka berarti kedudukan hak milik atas merek tidak begitu tinggi nilainya untuk mempertahankan hak-hak dalam HKI dan yang lebih penting adalah kebutuhan keluarga dalam masyarakat.

Penggunaan delik aduan dalam UU Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Artinya lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana. Pada hakikatnya delik aduan kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena tidak akan banyak orang yang mengadu atas pemalsuan merek. Julius Rizaldi tidak sependapat dengan pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam UU Merek, delik aduan seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.³⁶

B. Pembuktian Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya

³¹ Adi Sulistiyono, *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UNS Press, 2008), hal. 75-98.

³² Gautama dan Rizawanto Winata, *Loc. cit.*

³³ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, (Bandung: Alumi, 2009), hal. 312.

³⁴ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 416.

³⁵ Julius Rizaldi, *Op. cit.*, hal. 213.

³⁶ *Ibid.*

Pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan. Pembuktian merupakan suatu rangkaian proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil dan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam suatu perkara.³⁷ Dengan pembuktian akan diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Membuktikan merupakan proses meyakinkan hakim tentang sesuatu hal memang benar-benar telah terjadi.³⁸ Fungsi pembuktian berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok perkara bagi hakim. Karena itu, hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian.

Unsur-unsur yang sering mendapat perhatian dalam acara pembuktian pada kasus tindak pidana pemalsuan merek adalah masalah pembuktian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, baik mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal maupun membuktikan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.³⁹

Pengaturan ketentuan pidana dalam Pasal 90 UU Merek mengatur unsur yang dibuktikan terkait dengan tindak pidana pemalsuan merek yaitu tindakan “menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya”. Sedangkan unsur yang perlu dibuktikan pada Pasal 91 UU Merek yaitu tindakan pemalsuan yang memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”. Tidak dapat ditemukan penjelasan yang tegas dalam UU Merek mengenai apa yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya, tetapi walaupun tidak ditemukan dalam penjelasannya, dapat dipahami melalui penafsiran secara gramatikal⁴⁰, bahwa kalimat yang digunakan dalam UU Merek adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berarti juga persamaan pada keseluruhannya.

Kelimat persamaan pada keseluruhannya mengandung sinonim sama, identik, persis, bahkan di sisi lain UU Merek menggunakan kalimat “tidak memiliki daya beda”. Penafsiran demikian sehingga dimengerti bahwa unsur persamaan pada keseluruhannya sama sekali tidak memiliki daya pembeda antara merek yang terdaftar dengan merek yang dipalsukan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya terhadap barang atau jasa yang sejenis berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Merek adalah merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dan/atau sudah terkenal milik pihak dan/atau adanya indikasi-geografis yang sudah dikenal. Kata dan/atau ditafsirkan bisa terpenuhi ketiga-tiga unsur ini dan bisa pula ditafsirkan hanya memenuhi satu syarat saja, misalnya hanya memenuhi syarat pertama saja, yaitu merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Persamaan pada pokoknya pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek yaitu suatu 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.

Penerapan persamaan pada pokoknya pernah terjadi pada kasus pemalsuan merek Prada sebagai perusahaan konveksi yang telah berdiri 1913 di Milan-Italia, kemudian dipalsukan oleh Fahmi Babra di Indonesia, ironisnya, Fahmi Babra justru diamini oleh Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Menteri Hukum dan HAM dengan mengeluarkan sertifikat merek untuk Fahmi Fabra.⁴¹ Merek yang didaftarkan pelaku dengan cara menciplak atau memalsukan merek Prada dan meyakinkan memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek Prada di Milan-Italia.⁴²

Persamaan pada pokoknya diukur dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut, juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan pemalsuan merek yang memenuhi unsur persamaan pada keseluruhannya. Khusus untuk membuktikan merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa

³⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 7.

³⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 10-11.

³⁹ Pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 57.

⁴¹ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 37. Kaligis mengatakan dalam kasus pemalsuan ini: “Hanyalah di Indonesia tindakan pemalsuan ini mendapat sertifikasi dari pihak yang berwenang”.

⁴² *Ibid.*, hal. 26.

yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Kecenderungan penyelesaian kasus merek selama ini didasarkan pada persamaan pada pokoknya, bukan pada bentuk kemasan dan reputasi dari merek. UU Merek tidak dapat mengakomodasi dalam hal unsur merek terkenal yang telah beredar di pasaran padahal merek tersebut belum terdaftar. Ada kasus yang terjadi, mereknya belum didaftarkan, tetapi sangat terkenal di pasaran. Jika merek ini yang dipalsukan, maka pengadilan cenderung hanya melihat persamaan pada pokoknya saja bukan melihat reputasi merek tersebut di pasaran.⁴³ UU Merek hanya mampu mengakomodasi merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan sudah terdaftar.

Merek terkenal menurut Kaligis dalam arti terkenal secara luas baik dikenal dari radio, televisi, media internet, maupun media-media atau publikasi lainnya sekalipun belum pernah digunakan pada negara yang bersangkutan.⁴⁴ Tetapi ukuran keterkenalan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek hanya mengukur reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut diberbagai negara.

Kasus-kasus merek terkenal yang pernah di sidangkan di Indonesia misalnya kasus pemalsuan merek ferrari sebuah perusahaan mobil Italia yang sudah terkenal dan terdaftar di berbagai negara di dunia. Kasus Benetton sebuah perusahaan pakaian di Italia yang mereknya sudah terkenal dan digunakan diberbagai negara di dunia dan ternyata merek ini dibuat pelanggar sebagai merek produk rokok di Indonesia. Kasus merek Prada sebagaimana telah diuraikan di atas juga cukup terkenal dan sudah beredar dan didaftar diberbagai negara di dunia.⁴⁵

Perlu pula diperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, tanpa harus disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Jadi diperlukan peran pengadilan untuk melakukan survei atau dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi sedang dalam perkara.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana merek, bahwa hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukum pidana terhadap pelanggar khususnya tindakan pemalsuan terhadap merek terdaftar. Hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tidak pula mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran pemalsuan merek.⁴⁶ Kategorisasi sanksi dalam UU Merek berupa sanksi pidana kurungan, penjara, dan denda.⁴⁷ Sanksi tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan UU Merek dikategorikan sebagai pelanggaran.⁴⁸

Ketentuan tindak pidana merek diatur dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek. Dalam ketentuan tersebut menegaskan unsur barang siapa yang dapat diterjemahkan arti barang siapa di bagi menjadi pelaku (pemalsu), pelaku sekaligus pedagang. Menurut Hazewinkel Suringa, pelaku (*dader*) adalah barang siapa yang memenuhi bagian inti (*bestanddelen*) dari delik. Bagian inti dimaksud adalah bagian-bagian delik yang secara tegas dinyatakan di dalam uraian delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, jadi tidak termasuk unsur-unsur delik yang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.⁴⁹

Jika dikaitkan dengan pelaku pemalsuan merek sebagaimana di dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek, maka yang dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang secara langsung dengan sengaja memalsukan merek barang atau jasa untuk tujuan komersil. Sedangkan yang dimaksud dengan pemalsu saja berarti ia tidak memperdagangkan barang atau jasa yang dipalsukan itu untuk kepentingan dirinya sendiri.

⁴³ Julius Rizaldi, *Op. cit.*, hal. 160.

⁴⁴ O.C. Kaligis, *Op. cit.*, hal. 182.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 184-189.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 370.

⁴⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Op. Cit.*, hal. 128.

⁴⁸ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 236-237. Lihat juga: Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek 2001*, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hal. 166-167.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal. 509.

Berbeda dengan orang yang memalsukan suatu merek barang atau jasa kemudian ia menggunakan dengan cara memperdagangkan merek barang atau jasa tersebut untuk tujuan komersil. Pada hal ini pelaku atau pemalsu bertindak sekaligus juga memperdagangkan merek barang atau jasa yang sengaja dipalsukannya itu untuk tujuan komersil bagi dirinya sendiri.

Sedangkan pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan saja. Pada hal ini pedagang pun bisa terjebak dengan suatu merek barang atau jasa yang palsu. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek, maka yang masuk kategori pedagang adalah orang yang memperdagangkan barang atau jasa. Jika pedagang tersebut mengetahui atau patut diketahuinya bahwa barang atau jasa tersebut merupakan barang atau jasa yang bermerek palsu, maka ia dapat dikenakan dengan Pasal 94 ayat (1) UU Merek.

Mengenai sanksi (pidana) yang terdapat di dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek, diatur sebagai delik pelanggaran. Menurut Jan Remmelink antara pidana penjara dan pidana kurungan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Menurutnya, pidana penjara hanya diancam terhadap delik kejahatan saja sedangkan pidana kurungan hanya diancam pada delik pelanggaran.⁵⁰ Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek khususnya Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dikategorikan sebagai delik pelanggaran. Sedangkan untuk kejahatan dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek tidak dinyatakan secara tegas.

Penerapan delik aduan dalam Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 873 K/Pid/2006 terkait dengan ketentuan pidana dalam UU Merek bahwa pihak yang mengadakan atas tindakan pemalsuan merek suku cadang Daihatsu adalah PT. Astra Daihatsu Motor sebagai agen tunggal pemegang merek Daihatsu di Indonesia sebagai penerima hak lisensi dari Daihatsu Motor Co.Ltd untuk memproduksi dan memasarkan kendaraan motor Daihatsu dan suku cadang kendaraan Daihatsu di Indonesia.

Persamaan pada pokoknya dalam perkara ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Hasil pembuktian pada persidangan terbukti bahwa barang-barang suku cadang merek Daihatsu yang diperdagangkan oleh Oyong di tokonya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Daihatsu yang asli milik PT. Astra Daihatsu Motor. Terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol pada Valve, Seal, Piston, Gasket Kit, dan Timing Belt antara merek yang di jual Oyong dengan merek yang asli milik PT. Astra Daihatsu Motor. Menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.

Anehnya sanksi denda sebagaimana pada Pasal 91 jo Pasal 94 ayat (1) UU Merek tidak dikenakan kepada terpidana Oyong. Mahkamah Agung justru menjatuhkan pidana bersyarat kepada Oyong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menyatakan tidak perlu dijalankan, kecuali Oyong dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap melakukan perbuatan pidana dalam perkara lain.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2007, Mahkamah Agung dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 514/Pid.B/2006/PN.Tng memutuskan kepada Tarmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan merk terdaftar yang dilakukan secara bersama-sama".

Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 UU Merek yang dituntut oleh JPU adalah delik aduan yang disandingkan oleh JPU dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ini mengatur tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.⁵¹ Turut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan merek tidak diatur dalam UU Merek. Akibatnya putusan majelis hakim bermacam-macam jenis sanksi yang dijatuhkan.

Selain menghukum Tarmono dengan pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

⁵⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 70.

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994), hal. 72.

bulan, Mahkamah Agung dalam putusannya menambahkan sanksi pidana kepada Tarmono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Pidana bersyarat yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak dieksekusi atau tidak dijalankan melainkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Terpidana dalam kasus pemalsuan merek Penyedap Rasa (Vitsin) Milik PT. Sasa Inti adalah Pengkuh Mintardja Sentosa alias Mensen sebagai pembeli merek Penyedap Rasa (Vitsin) yang dipalsukan. Pemilik merek Penyedap Rasa (Vitsin) adalah PT. Sasa Inti. Pengkuh Mintardja Sentosa dengan sengaja tanpa hak memperdagangkan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

PT. Sasa Inti telah mengadukan tentang adanya pemalsuan merek Sasa miliknya. Terdakwa melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui hasil pelanggaran Pasal 90, Pasal 91 dan 92 UU Merek. Tuntutan JPU ini kemudian dikabulkan seluruhnya oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penerapan Pasal 90, Pasal 91 dan 92 UU Merek yang dikenakan kepada Terdakwa Pengkuh Mintardja Sentosa alias Mensen adalah delik aduan. Dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan pengaduan kepada pihak Kepolisian adalah pemilik merek Penyedap Rasa (Vitsin) yaitu PT. Sasa Inti. Oleh karena PT. Sasa Inti mengadukan tentang adanya pemalsuan merek Sasa tersebut, baru kemudian Kepolisian melakukan razia atas Penyedap Rasa (Vitsin) merek Sasa dan dapat dilakukan penyitaan berupa 21 (dua puluh satu) pcs Penyedap Rasa merek Sasa disita dari Toko Didin dan 4 (empat) pcs penyedap rasa Sasa disita dari Toko Nur Hidayat yang masing-masing semuanya didistribusikan oleh Terdakwa sendiri.

Aarti persamaan pada pokoknya dalam perkara ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Sasa yang palsu dengan yang asli yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pengkuh Mintardja Sentosa dengan sengaja tanpa hak memperdagangkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Sasa Inti untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Pengkuh Mintardja Sentosa dalam hal ini bertindak sebagai pedagang bermerek palsu bukan sebagai orang yang memalsukan merek.

Mahkamah Agung memutuskan kepada terdakwa Pengkuh Mintardja Sentosa alias Mensen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan Barang Yang Diketahui Hasil Pelanggaran" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek Pisau Serut Mahkamah Agung melalui Putusannya Nomor 501 K/Pid.Sus/2008 menyatakan terpidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang selaku pimpinan CV. Kurnia Abadi dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek atau memperdagangkan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang di produksi dan atau diperdagangkan yaitu barang berupa pasah kayu/pisau serut.

Terdakwa Sigit Soegiarto mengimpor barang-barang berupa pisau serut/pasah kayu dari Cina yang kemudian sebahagian capnya diganti atau ditempel Terdakwa dengan menggunakan hologram bertuliskan kata *Plane Irone Single* yang sebenarnya kata *Plane Irone Single* tersebut merupakan merek terdaftar milik PT. Inax International Corporation. Perbuatan Terdakwa Sigit Soegiarto diadukan oleh pihak PT. Inax International Corporation kepada yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa Sigit Soegiarto memasarkan, memperdagangkan barang berupa pisau serut atau pasah kayu sekaligus melakukan tindak pidana pemalsuan merek dengan cara menempelkan hologram bertuliskan kata *Plane Irone Single* padahal tulisan ini memiliki persamaan pada pokoknya yaitu pada kata *Plane Irone Single* dengan merek terdaftar milik PT. Inax International Corporation.

Dalam perkara ini Majelis Hakim MA tidak menentukan pasal pelanggaran melainkan hanya menentukan unsur pelanggarannya saja yaitu unsur pemalsuan merek. Kata pemalsuan

merek sebagai tafsiran dari unsur menggunakan merek, atau menggunakan tanda yang terdapat pada rumusan yang terdapat di dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek. Sedangkan unsur memperdagangkan hanya terdapat pada Pasal 94 UU Merek.

Pada kasus tindak pidana pemalsuan merek busi NGK di Pengadilan Negeri Medan yang dibuktikan adalah unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Pembuktian yang menarik dalam Putusan Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah bahwa dalam tuntutan JPU mendalilkan tuntutannya atas "desain industri dan tata letak sirkuit terpadu" yang dibuktikan JPU adalah membandingkan Merek Busi NGK yang asli dengan Merek Busi NGK (aquo) yang dipalsukan terdakwa.

Merek busi NGK (palsu) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan (aquo) memiliki "desain industri dan tata letak sirkuit terpadu" dengan menggunakan tutup kepala besi yang terbuat dari plastik, ring atau gasket dapat dilepas, di metal sel tidak terdapat kode yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun produksi.

Merek busi NGK yang asli menurut kesaksian dari pihak JPU berdasarkan desain tutup kepala besi terbuat dari berbagai jenis, ring atau gasket yang tidak dapat dilepas, di metal sel terdapat kode produksi yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun produksi, cetakan dikeramik dicetak rapi dan simetris, warna tulisan hitam untuk yang standar sedangkan warna tulisan biru untuk resistor (NGK-R), ujung besi tempat terminal Nut merekat sangat kuat. Dengan mendasarkan "desain industri dan tata letak sirkuit terpadu" membedakan Merek busi NGK yang asli dan Merek busi NGK yang palsu memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang diatur dalam Pasal 6 UU Merek.

Sanksi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn menyatakan Ong Mi Lina alias Alin terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Memperdagangkan barang hasil pelanggaran" dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Alin pemilik Bengkel Sanjaya melanggar Pasal 94 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek karena memperdagangkan merek yang ternyata palsu.

Sanksi pidana yang ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (1) UU Merek paling lama 1 (satu) tahun dan sanksi ini merupakan sanksi kurungan. Tetapi dalam penerapannya pada kasus busi merek NGK di Pengadilan Negeri Medan diputuskan sanksi kepada pedagang atau pemilik bengkel (Alin) yaitu pidana penjara 3 (tiga) bulan. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi ketidakpahaman Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri membedakan sanksi penjara dengan sanksi kurungan.

Dalam hal eksekusi putusan hakim, dengan memperhatikan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn menyatakan Ong Mi Lina terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana memperdagangkan barang hasil pelanggaran dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Makna dari putusan ini mengandung sanksi pidana penjara wajib dieksekusi atau dijalankan dengan kata lain terpidana wajib masuk penjara, tetapi pada kenyataannya Ong Mi Lin seolah-olah menjalankan pidana bersyarat.

Berdasarkan kelima kasus tindak pidana pemalsuan merek di atas disimpulkan bahwa dari kelima kasus terdapat unsur memperdagangkan barang palsu tetapi penerapannya menggambarkan kondisi penegakan hukum yang tidak memberi rasa keadilan kepada pemilik merek terdaftar. Pemenuhan unsur pelanggaran hanya terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur memperdagangkan merek palsu dan atau unsur memalsukan merek. Pelaku dapat melakukan satu di antaranya atau kedua-dua unsur sekaligus yaitu memalsukan merek sekaligus memperdagangkan merek. Terdapat pula perbedaan penafsiran antara majelis hakim pada tingkat pengadilan, sebagaimana karakteristik kelima putusan tersebut diambil 6 (enam) aspek yang menjadi tolok ukur penilaian atas perbedaan penafsiran tersebut.

Dari kelima kasus tersebut ada utusan-putusan yang tidak dieksekusi, terdapat pula jenis pidana kurungan bersyarat dan pidana penjara bersyarat yang tidak dieksekusi. Sedangkan jenis pidana penjara diterapkan kepada terpidana untuk Pengkuh Mintardja Sentosa, Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang, dan Ong Mi Lina alias Alin. Anehnya terhadap terpidana Pengkuh Mintardja Sentosa dan Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang dieksekusi tetapi untuk Ong Mi Lina alias Alin tidak dieksekusi.

Tidak dieksekusinya suatu putusan tersebut sangat aneh, seharusnya untuk pidana penjara tidak boleh tidak dieksekusi, tetapi kenyataannya dalam kasus pemalsuan merek Busi NGK terpidana tidak dimasukkan ke dalam penjara. Berdasarkan uraian pada kelima kasus tindak pidana pemalsuan merek tersebut di atas, menimbulkan persoalan-persoalan hukum, persoalan itu sekaligus menjadi faktor penghambat penegakan hukum pasca berlakunya UU Merek. Dari uraian di atas, dapat dikategorisasikan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek, antara lain: faktor dari sisi struktur hukum kaku dalam menafsirkan

norma di dalam UU Merek, substansi hukum sangat lemah karena mengaturnya sebagai delik aduan serta sanksi yang kurang memberikan efek jera.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, maka disimpulkan:

- a. Karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU Merek mengkategorikan semua tindak pidana dalam sebagai tindak pidana pelanggaran. UU Merek lebih mengarah ke privat daripada hukum publik, karakter hukum pidana tidak banyak ditonjolkan, diubahnya delik biasa menjadi delik aduan, pengurangan sanksi pidana penjara dari 7 (tujuh) tahun menjadi maksimal 5 (lima) tahun, diubahnya kategori dari tindak pidana kejahatan menjadi tindak pidana pelanggaran, maka tindak pidana pemalsuan merek potensial terjadi di mana-mana. Karakteristik demikian dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku pemalsuan merek. Sebagai akibat dari diaturnya delik aduan tersebut mengakibatkan pelaku atau pemalsu merek terdaftar semakin berpeluang mengalami peningkatan. Pengaturan delik aduan merek semakin mempersulit pemilik merek untuk dapat memantau mereknya dari tindakan pemalsuan.
- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU Merek menimbulkan nuansa yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama tetapi tidak sama jenis pidana dan sanksi yang diterapkan, bahkan pasalnya berbeda. Kondisi penegakan hukum pasca berlakunya UU merek membawa penafsiran yang berbeda mendekati meminimalisir penegakan hukum pidana disebabkan karena pengaturan dalam UU Merek tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, sehingga tidak begitu membawa dampak luas penegakan hukum merek karena pelanggaran dibandingkan penegakan hukum merek karena kejahatan.

B. Saran

Untuk perbaikan terhadap pengaturan dan fenomena penegakan hukum merek di Indonesia, maka disarankan:

- a. Agar delik aduan yang diatur dalam Pasal 90 s/d Pasal 95 UU Merek diubah menjadi delik biasa seperti yang telah diterapkan pada UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek (UU Lama). Diubah kembali tindak pidana pelanggaran menjadi tindak pidana kejahatan seperti pada masa berlakunya UU Lama.
- b. Diharapkan agar tindak pidana pemalsuan merek dimasukkan sebagai tindak pidana kejahatan merek dalam UU Merek, sebab lebih melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak merek palsu daripada hanya sekedar melindungi kepentingan pelaku usaha, atau setidaknya-tidaknya kesebandingan atau keseimbangan perlindungan mesti diatur dan ditegakkan dalam UU Merek. Dengan diaturnya kejahatan merek maka sanksi pidana penjara dimungkinkan antara 10 (sepuluh) tahun s/d 20 (dua puluh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: refika Aditama, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arto, A. Mukti, *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: Alumni, 2009.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, 2003.
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



- Effendi, Bachtiar, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- _____, *American Law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Gautama, Sudargo, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994.
- _____, dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedia, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Kaligis, O.C., *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Kanter, EY., dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Keraf, Sonny, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Gapprint, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Jakarta: C.V. Mandar Maju, 2001.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni 2005.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Riswandi, Budi Agus & Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Jakarta: Gita Nagari, 2006.
- _____, dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rizaldi, Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, Bandung: Alumni, 2009.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Soeharto, H., *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sulistiyono, Adi, *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UNS Press, 2008.



- Supomo, R., *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Harvarindo, 2001.
Umbara, Tim Citra, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek 2001*, Bandung: Citra Umbara, 2001.
Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
Wahyuni, Erma, dkk., Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia-YPAPI, tanpa tahun.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).
Putusan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 873 K/Pid/2006 tentang Kasus Tindak Pidana Memperdagangkan Suku Cadang Mobil Merek Daihatsu.
Putusan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 112 K/Pid/2007 tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Merek Lem CASTOL.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/PID.SUS/2008 tentang Kasus Memperdagangkan Merek Penyedap Rasa (Vitsin) Milik PT. Sasa Inti.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pid.Sus/2008 tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pisau Serut.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pid.B/2010/PN.Mdn tentang Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Merek Busi NGK di Pengadilan Negeri Medan.