

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK DAGANG YANG
DIDAFTARKAN ATAS DASAR
ITIKAD TIDAK BAIK**

T E S I S

Oleh

**EVA ZAHERMI
NPM : 06 180 3009**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK DAGANG YANG
DIDAFTARKAN ATAS DASAR
ITIKAD TIDAK BAIK**

T E S I S

Oleh

**EVA ZAHERMI
NPM : 06 180 3009**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum
Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : EVA ZAHERMI
N P M : 06 180 3009
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK DAGANG YANG
DIDAFTARKAN ATAS DASAR ITIKAD TIDAK
BAIK

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

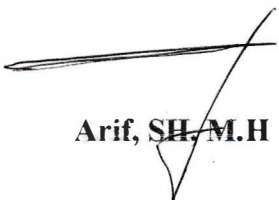
Pembimbing II



Eivi Zahara Lubis, SH, M.Hum

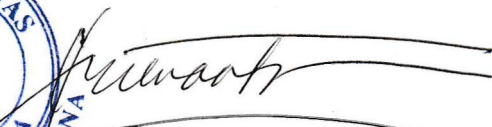
DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



Arif, SH, M.H

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal 14 Agustus 2008



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., M.H

Sekretaris : Taufik Siregar, SH,M.Hum

Anggota I : Dr. Sunarmi, SH., M.Hum

Anggota II : Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum

Penguji Tamu: Dr. H. Surya Perdana, SH,M.Hum

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG YANG DIDAFTARKAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK

Eva Zahermi ^{*}
Sunarmi ^{**}
Elvi Zahara Lubis ^{***}

ABSTRAK

Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bermula dari hasil kemampuan berfikir (daya cipta). Merek adalah merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa jenis merek di antaranya merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Agar merek dagang yang di perdagangkan dapat dilindungi oleh Undang-undang, maka merek tersebut harus di daftarkan, dimana dengan di daftarkannya merek dagang tersebut akan di berikan hak eksklusif bagi pemilik merek dagang tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang tidak diperbolehkan dengan itikad tidak baik. Pendaftaran merek dagang dengan itikad tidak baik terjadi karena beberapa faktor antara lain karena persaingan tidak sehat. Pendaftaran merek dagang yang didaftarkan dengan itikad tidak baik akan memberikan kerugian baik pendaftar merek dagang maupun bagi pemilik merek dagang lainnya serta bagi konsumen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukanlah penelitian yang bersifat deskriptis analitis, yang lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Niaga Medan. Data skunder di peroleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer dengan menganalisis kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Niaga Medan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pendaftaran merek dagang dengan itikad tidak baik disebabkan karena adanya persaingan tidak sehat. Hal ini dapat di lihat dengan didaftarkannya jenis atau tipe suatu produk merek dagang. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diperkenankan mendaftarkan jenis atau tipe suatu produk merek dagang. Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika merek sudah cukup dikenal masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.

^{*} Mahasiswa PPs. MHB UMA

^{**} Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

^{***} Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar pelaku usaha terhindar dari pendaftaran merek dagang dengan itikad tidak baik yang salah satu di antaranya adalah dengan mendaftarkan jenis atau kelas suatu barang. Sebaiknya diberikan penyuluhan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek agar pelaku usaha dapat mendaftarkan merek dagangnya dengan benar.

Kata Kunci :

- Tindak Pidana
- Pendaftaran Merek Dagang
- Itikad Tidak Baik



THE ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT LAW OF FALSIFICATION OF THE TRADEMARK THAT WAS REGISTERED ON THE CONVICTION WAS NOT GOOD

Eva Zahermi^{*}
Sunarmi^{**}
Elvi Zahara Lubis^{***}

ABSTRACT

The aspect of the Intellectual Property Rights Law (HaKI) began with results of the capacity to think (the inventiveness). The make was to be one of the intellectual property rights fields that was protected by regulations. Was based on the provisions of the current legislation, was gotten by several make kinds among them the trademark. The trademark was the make that was used to the thing that was traded in by someone or several people together to distinguish with the similar thing other. So that the trademark that was traded in could be protected by regulations, then this make was given by the right eksklusif for the owner of this trademark. But in the implementation of the registration of the make dagan was not permitted with the conviction to be not good. The registration of the trademark that was registered with the conviction was not good will give the good loss the registrar of the trademark and for the owner of the other trademark as well as for the consumer.

To reply this problem was carried out the research that was descriptive analytical, that the location of his research in the Medan District Court and the Medan Trade court. The secondary data was received through the study of the bibliography, whereas the primary data by analysing the case that was interrupted by the Medan District Court and Medan Trade court.

Was based on results of the research was received the picture that the registration of the trademark with the conviction was not good was caused because the existence of the competition was unhealthy. This could be seen by being registered by him the kind or the type of a trademark product. In fact according to Number regulations 15 in 2001 about the make were not allowed to register the kind or the type of a trademark product. The use of a make in practice also brought the influence. If the make has been enough to be known by the community, then this make it was considered had the distinguishing feature power that was enough until being accepted as the make.

The suggestion that was given for this research was so that the perpetrators of efforts was avoided from the registration of the trademark with the conviction was not good that some among them were by registering the kind or the class of a thing. Better be given by Number regulations counselling 15 in 2001 about the make so that the perpetrators of efforts and could register his trademark correctly.

Key Words :

- The Criminal Act
- The Registration of the Trademark
- The Conviction Not Good

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salahsatu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa untuk memotivasi penulis untuk penyelesaian penulisan Tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. H. Heri Kusmanto, MA, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, M.H Selaku Ketua Program Studi dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing-I, juga telah banyak memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan dalam rangka penulisan tesis ini.

6. Seluruh staf pengajar/Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas

Medan Area, yang juga turut berjasa dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Dengan segala keterbatasan kekurangan yang ada, peneliti berharap semoga tesis ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang terkait sehingga pemalsuan merek dagang dengan itikad tidak baik dapat dicegah dan diantisipasi.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi langkah awal untuk melakukan penelitian tindak pidana pemalsuan merek dagang dengan itikad tidak baik dan kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pelaku usaha.

Medan, Juli 2008
Penulis,

Eva Zahermi
NPM : 06 180 3009

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 11

1.3. Tujuan Penelitian 11

1.4. Manfaat Penelitian 12

1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi 13

1.5.1. Kerangka Teori 13

1.5.2. Kerangka Konsepsi 16

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 17

2.1. Pengertian Merek 17

2.2. Fungsi Merek 21

2.3. Azas Itikad Baik 25

2.4. Pendaftaran Merek 26

2.5. Akibat Hukum Pendaftaran Merek 36

2.6. Pemalsuan Merek Dagang 58

2.7. Akibat Hukum Pemalsuan Merek Dagang	62
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1. Spesifikasi Penelitian	66
3.2. Lokasi Penelitian	67
3.3. Metode Pengumpulan Data	67
3.4. Alat Pengumpulan Data	68
3.5. Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1. Hasil Penelitian	70
4.2. Pembahasan	112
4.2.1. Kriteria Merek Dagang Yang Didaftarkan Atas Itikad Tidak Baik	112
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pendaftaran Merek Dagang Yang Didaftarkan Atas Itikad Tidak Baik	119
4.2.3. Akibat Hukum Atas Pemalsuan Merek Dagang Yang Didaftarkan Atas Itikad Tidak Baik	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	131
5.1. Kesimpulan	131
5.2. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asal-usul merek berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal-mula produk bersangkutan. Akan tetapi setelah dikenalnya metode produksi massal dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas, maka fungsi merek berkembang menjadi seperti sekarang ini.¹

Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembangan awalnya untuk melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertama diselesaikan di Pengadilan Inggris adalah kasus *Lord Hardwicke L.C in Blanchard versus Hill* pada tahun 1742. Peraturan mengenai merek yang pertama dibuat ialah *Merchandise Marks Act* pada tahun 1862 yang diperbaharui pada tahun 1887. Peraturan ini terus berlaku sampai dibuatnya *The Trade Description Act* pada tahun 1968.²

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 telah berhasil disepakati *Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Paris Convention)* yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan merek.

Berkembangnya perdagangan internasional serta adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan semakin derasnya kebutuhan akan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal-balik,

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, halaman 16

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 149

tetapi telah bersifat antar negara secara global. Pada prakteknya terdapat dua (2) konvensi yang secara khusus mengatur tentang hak milik internasional, yaitu :

1. Konvensi mengenai hak cipta;
2. Konvensi yang mengatur hak milik perindustrian, yang meliputi paten, merek, dan desain industri.³

Aspek hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berfikir manusia. Hasil kemampuan berfikir tersebut berupa ide yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu secara khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan ataupun invensi. Ciptaan atau invensi adalah hak milik material (berwujud) yang melekat suatu hak immaterial (tidak Berwujud) yang berasal dari akal pemilikny.⁴

Merek sebuah barang dapat berupa gambar, nama, huruf, kata-kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa⁵. Merek produk yang dikenal luas konsumen tentu akan menguntungkan produsen. Dengan demikian persaingan pun muncul sehingga melahirkan praktek pembajakan merek atau pemalsuan merek dagang suatu produk.

Oleh karena itu, perlu sebuah perangkat hukum untuk melindungi merek dagang dan keaslian produk para produsen. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemerintah mengatur mengenai merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Institusi yang mengatur perlindungan dan pendaftaran merek dagang adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Atas

³ M. Djumhana dan R.Djubaedillah, *Ibid*, halaman 11

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 29

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Cet. 14, Jakarta : Djambatan, 2007, halaman 82

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1990.
- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Djumhana, Muhammad, Djubeidillah, R, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Cetakan I Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gautama, Soedargo, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Kerangka WTO, TRIPs)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gautama, Soedargo, *Undang-Undang Merek Baru*, Alumni, Bandung, 1992.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- Hossan, Ahmad, *Beberapa Hal Tentang Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Direktorat Merek, Ditjen, Hak Atas Kekayaan Intelektual, 1997.
- Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Nahar, Rahimi, *Arti dan Fungsi Merek dalam Lalu Lintas Perdagangan*, Makalah, Dirjen HaKI, 2000.
- Nawawi, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.

- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Saidin, O.K, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property of Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Solichin, Abdul, Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1997.
- Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1994.
- Supramono, Gatot, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses, dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Widodo, Muchtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrrouz, Yogyakarta, 2000.
- Winata, Rizawanto, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.