

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK VANS OFF THE
WALL TERHADAP MEREK VANS OFF THE TOP**

SKRIPSI



Oleh :

Wisesa Adje Wibisono

(18410394)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK VANS OFF THE

WALL TERHADAP MEREK VANS OFF THE TOP

SKRIPSI



Oleh :

Wisesa Adje Wibisono

(18410394)

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK VANS OFF THE
WALL TERHADAP MEREK VANS OFF THE TOP**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



(18410382)

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK VANS OFF THE
WALL TERHADAP MEREK VANS OFF THE TOP**

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing tugas akhir serta Telah Memenuhi syarat-syarat Diajukan di
dalam Seminar Hasil Skripsi

Pada PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Abdurrahman Al-Faqih, S.H..M.A..LLM.

NIK : 0941004001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK *VANS OFF THE WALL* TERHADAP MEREK *VANS OFF THE TOP*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada Tanggal 15 Desember 2022



Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Tim Penguji : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Tim Penguji : Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A., LLM

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)

NIK. 014100109



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wisesa Adje Wibisono

Nomor Mahasiswa : 18410394

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Vans OFF The Wall Terhadap Merek Vans OFF The Top

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar benar asli

(orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan



(Wisesa Adje Wibisono)

NIM: 18410394

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wisesa Adje Wibisono
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 17 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
 - a. Alamat Terakhir : Jalan Merdeka Pekiknyaring, Blok 3, Bengkulu Tengah, Bengkulu
 - b. Alamat Asal : Jalan Merdeka Pekiknyaring, Blok 3, Bengkulu Tengah, Bengkulu
6. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mike Van Hove
 - b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Nama Ibu : Enny Suwasno
 - d. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Alamat Orang Tua : Jalan Merdeka Pekiknyaring, Blok 3, Bengkulu Tengah, Bengkulu
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 22 Pekiknyaring
 - b. SMP : SMPN 01 Pondok Kelapa
 - c. SMA : SMAN 02 Bengkulu
9. Hobi : Olahraga, Membaca, Belajar

Yogyakarta, 21 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

Wisesa Adje Wibisono

NIM: 18410394

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Ketika Allah memutuskan suatu permasalahan, itu pasti terjadi”

(Khalid Bin Walid)

“Setiap Manusia yang mau berusaha pasti akan sukses walau dengan jalan yang berbeda”

(Wisesa Adje Wibisono)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Teruntuk orang tua ku

Partnerku

Sahabat-sahabatku

Yang terus memberiku semangat,

mendengarkan keluh kesahku, memberiku motivasi,

menemani hari-hariku dan selalu

mendukungkuAlmaterku,

Universitas Islam Indonesia

Dan juga kepada diri penulis sendiri.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, Puji syukur kita panjatkan atas rahmat, hidayah serta karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta sala senantiasanya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga yaumul akhir. Tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan selalu berada disekitar penulis hingga pada akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi ini berjudul : **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Vans OFF The Wall Terhadap Merek Vans OFF The Top** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hambatan dan juga kesulitan selalu penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini dan hal tersebut tidak mungkin dapat penulis lewati dengan sendirinya. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis memberikan semangat lebih kepada penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis dapat melewati

segala kesulitan yang penulis hadapi. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen pembimbing, dan juga sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, arahan, doa dan dukungan serta tidak ragu juga untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan ilmu yang bermanfaat guna membantu penulis dalam menulis tugas akhir ini. terselesaikannya skripsi penulis ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta arahan dan dukungannya kepada penulis, untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan dukungan serta arahan dan memberikan do'a kepada penulis di setiap harinya
3. Nenek penulis yang selalu memberikan doanya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LLM. selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia yang merupakan tempat bagi penulis untuk mencari ilmu.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah

memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini.

7. Partner, Pebria Prakarsa Renta terimakasih selalu menemani Ketika penulis sedang revisian , you are always the best partner.
8. Bunda dan tetot yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat seperjuangan Bima Yoga, Reza Al-Rasyd, Ariq Basilla, Indra Wahyu, Bagus Wisnu, Sukit, Ahlun, Farel, Cacing yang selalu memberikan hiburan kepada penulis dan tidak ragu untuk membantu penulis ketika penulis sedang mengalami kesulitan.
10. Rekan-Rekan Kontrakan Slank, Irul, Tarzan, fadil, Alip, Mister, Adhil, Reza, Irfan Yang selalu mensupport penulis Ketika penulis sedang menulis penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan khususnya teman-teman Kelas E Fakultas Hukum UII Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah ada dalam proses kehidupan saya semasa perkuliahan.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting.*

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut berperan dalam penulisan tugas akhir ini, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kontribusi yang telah diberikan

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Mohon maaf apabila selama pengerjaan tugas akhir ini penulis banyak merepotkan banyak pihak. Semoga kebaikan yang telah diberikandibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan dapat dijadikan bahan rujukan sebagai perkembangan ilmu hukum, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21

November 2022

(Wisesa Adje Wibisono)

NIM 18410394

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
Daftar ISI.....	xiv
Abstrak.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<u>A.</u> Latar Belakang.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	15
<u>C.</u> Tujuan Penelitian	15
<u>D.</u> Orisinalitas Penelitian	16
<u>E.</u> Tinjauan Pustaka.....	20
<u>F.</u> Definisi Operasional	28

<u>G.</u>	Metode Penelitian	29
<u>H.</u>	Sistematika Penulisan	31
BAB II.....		32
<u>A.</u>	Pengertian dan Dasar Hukum Merek.....	32
<u>B.</u>	Ruang Lingkup Hak Merek.....	34
<u>C.</u>	Hak Merek Menurut Pandangan Hukum Islam.....	52
BAB III.....		54
<u>A.</u>	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Vans OFF The Wall yang Mereknya ditiru Vans OFF The Top.....	54
<u>B.</u>	Alasan Mengapa Masih Beredarnya Merek Van OFF The Top	66
BAB IV		74
<u>A.</u>	Kesimpulan.....	74
<u>B.</u>	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

Abstrak:

Penelitian ini menyajikan analisis Perlindungan Hukum pemegang Hak Merek *Vans OFF The Wall* terhadap Merek *Vans OFF The Top*, dengan rumusan masalah : Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi pemegang Merek *Vans OFF The Wall* Terhadap *Vans OFF The Top* yang masih beredar ? dan Mengapa Merek *Vans OFF The Top* masih beredar padahal sudah ada putusan pengadilan yang melarang peredaranya ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, dan berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini memperoleh hasil bentuk perlindungan Hukum bagi pemegang Merek *Vans OFF The Wall* Terhadap *Vans OFF The Top* yang masih beredar dengan 2 upaya, yaitu : perlindungan Merek Preventif mengarah pada tindakan pencegahan dengan tujuan untuk meminimalkan pelanggaran merek dagang dan perlindungan Merek Represif bertujuan untuk menyelesaikan atau memproses peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa salah satu alasan masih beredarnya Merek *Vans OFF The Top* adalah perlindungan hukum di Indonesia masih lemah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum pemegang Hak Merek, perlindungan Merek Preventif dan Represif, Pemalsuan Merek.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan perdagangan bertambah pesat. Semakin banyak bermunculan perusahaan – perusahaan baru sebagai pesaing maka semakin ketat persaingan antar pelaku. Hal ini terjadi juga di bidang merek. Seiring dengan berkembangnya penggunaan merek, banyak orang yang memalsukan atau meniru merek lain yang sudah terlebih dahulu ada di pasaran. Terlebih lagi terhadap merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas.¹

Pelanggaran terhadap merek memiliki motivasi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek – merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak – hak orang lain yang hak – haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal – hal tersebut sangat merusak roda perekonomian di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut, di Indonesia sudah terdapat HKI. Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI adalah hak yang didapatkan dari hasil pola pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Secara garis

¹ Djumhana, *Hukum Merek Indonesia (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1779, hlm. 78.

besarnya, bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.²

Istilah HKI didapat dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Dalam HKI dikenal juga istilah Hak Merek. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak Merek digunakan perusahaan sebagai identitas suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, Hak Merek juga dapat mempermudah perusahaan untuk mempromosikan serta menjadi ciri khas suatu produk yang dibuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Merek dibuat agar pembeli dapat lebih mudah untuk membedakan barang yang akan dibeli.³

Indonesia telah mempunyai Undang – Undang Merek, yaitu Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001

²Trias, “Portal Informasi Bisnis Terkini”, terdapat dalam <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> diakses terakhir tanggal 22 Januari 2022.

³ Direktorat Jenderal Industri, *Panduan Pengenalan HKI*, Departemen Penindustrian, Jakarta, 2016, hlm. 13.

seiring dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO).

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pedagang atau pengusaha atas adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (dalam hal ini merek) untuk memproduksi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Setelah Undang – Undang tersebut berlaku, pemerintah pun segera melakukan tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan merek. Hal ini untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha atau pedagang supaya mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang telah mereka korbankan dalam mengembangkan usahanya. ⁴

Meskipun sudah ada peraturan dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun masih ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus Merek *Vans OFF The Wall* yang dipalsukan dengan Merek *Vans OFF The Top* pada tahun 2016. Pada tahun 2000-an, Merek *Vans OFF The Wall* awalnya muncul di Indonesia melalui *reseller*. Kemudian, merek *Vans OFF The Wall* diperjual belikan melalui Penny yang menjual *Vans original* sejak tahun 2010 dengan Surya Ado Sisyanto sebagai pendirinya dan Max Praditya yang merupakan pemilik Crooz, yang pernah menjadi *official partner* dari PT Gagan Indonesia serta menjadi distributor resmi Vans di Indonesia saat itu. Akan

⁴ *Ibid.*

tetapi, pemegang Hak Merek *Vans OFF The Wall* pernah mempermasalahkan soal hak merek dan menghentikan jalur distribusinya ke Indonesia. Hal ini diawali dengan adanya oknum di Indonesia yang memalsukan Merek *Vans OFF The Wall* menjadi *Vans OFF The Top* dengan Merek yang serupa dan bentuk sepatu yang sangat sama. Kemudian, hal ini diketahui oleh Vans luar negeri, sebagaimana Merek Vans berasal dari California, United States. Sehingga, pemegang Hak Merek Vans memberhentikan pengiriman sepatu Vans ke Indonesia dan menggugat kasus tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor registrasi No.39/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2010.⁵

Dalam sidang putusan gugatan hak merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Hakim Ketua Bayu Isdiatmoko mengatakan tergugat Kim Sung Soo yakni pemilik *Vans OFF The Top* terbukti telah mendaftarkan merek Vans pada 21 Maret 2007 dalam kategori Kelas 18. Dalam dokumen gugatannya, penggugat memohon agar pengadilan membatalkan lima merek Vans dan logo yang terdaftar atas nama tergugat, yakni IDM000113990, IDM000108582, IDM000188574, IDM000135960, dan IDM000135962. Penggugat menilai tergugat telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan kelima merek *Vans OFF The Top* dan logo tersebut di Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

⁵ Alvin Bahar, "Kisah Sneakers KW Indonesia 'Vans Off The Top' yang Digugat Sama 'Vans Off The Wall', Kalah Telak Hingga Denda Jutaan Rupiah!", terdapat dalam <https://hai.grid.id/amp/072285816/kisah-sneakers-kw-indonesia-vans-off-the-top-yang-digugat-sama-vans-off-the-wall-kalah-telak-hingga-denda-jutaan-rupiah> diakses terakhir tanggal 22 Januari 2022.

Hak Asasi Manusia dalam berkas gugatan yang didaftarkan di bawah registrasi No.39/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan nomor putusan ; Nomor823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Dengan adanya putusan tersebut, maka DJKI mencoret pendaftaran merek Tergugat daftar Nomor IDM000054653 dan Tergugat diminta untuk mengganti mereknya. Selain itu, mereka juga didenda untuk menggantikan biaya peradilan.⁶ Namun, pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terjadi hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari masih beredarnya merek *Vans OFF The Top* di *marketplace* seperti Tokopedia dan Shopee.

Selanjutnya, pada tahun 2016 adanya pembaharuan terhadap Undang – Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Undang – Undang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur dengan cara meniru (dipersamakan secara keseluruhan) atau memalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) dan agar pemilik merek tidak mengalami kerugian yang disebabkan peniruan merek dagang yang sudah dibuat oleh pemilik merek asli serta peniru merek dan penjual barang dengan merek tiruan dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan pasal 101.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, terdapat dalam

Akan tetapi, pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dengan beredarnya merek *Vans OFF The Top* di *marketplace* saat ini masih dikaji menggunakan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Hal ini dikarenakan putusan yang mencabut perizinan merek *Vans OFF The Top* masih menggunakan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001. Berikut ini adalah perbandingan gambar yang menunjukkan produk asli sepatu dengan merek yang dilindungi dengan produk sepatu yang mereknya diduga palsu.

Gambar 1 Merek Sepatu *Vans OFF The Wall Original* yang dilindungi.⁸



<https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Agustus%201992,berlaku%20tanggal%201%20April%201993> diakses terakhir tanggal 22 Januari 2022.

⁸ Vans Of The Wall-Old Skool Stackform terdapat pada <https://www.vans.com/en-us/shoes-c00081/old-skool-stackform-pvn0a7q5m6bt> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Gambar 2 Perbandingan bentuk sepatu dengan merek yang dilindungi dengan produk sepatu yang mereknya diduga palsu.⁹



Dari gambar tersebut, dapat dilihat pada lingkaran merah yang menunjukkan adanya kesamaan bentuk yang menjadi kemiripan merek.

Gambar 3 Kemiripan Logo.¹⁰

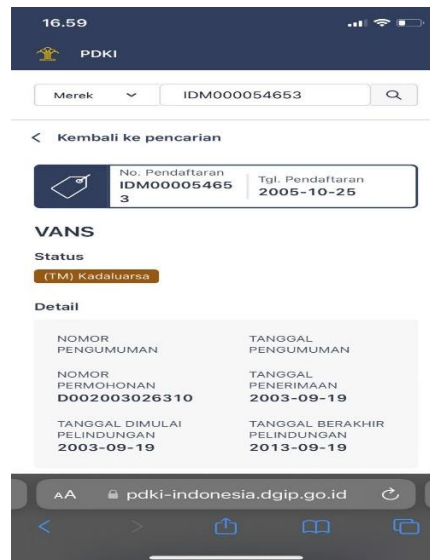


Gambar 3 menunjukkan adanya kemiripan pada logo.

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016., hlm. 49.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 51.

Gambar 4 Vans OFF The Top yang sudah dicoret pendaftaran mereknya oleh DJKI.¹¹

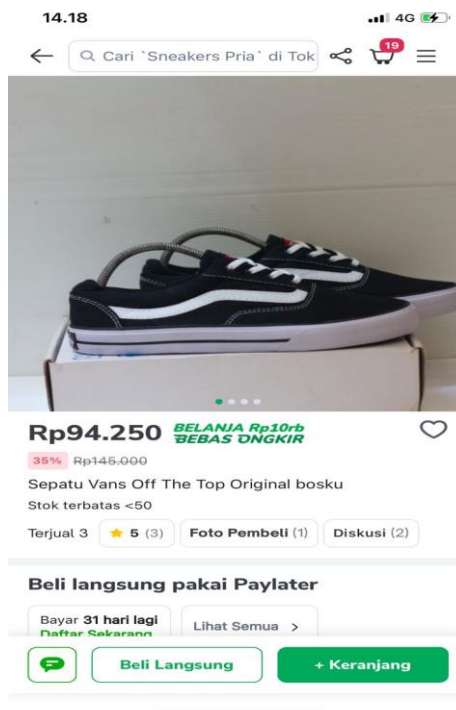


Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa merek *Vans Off The Top* telah dicoret perizinanya oleh DJKI.

¹¹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual “Penelusuran Data Kekayaan Intelektual” terdapat dalam <https://www.dgip.go.id> diakses tanggal 21 Juli 2022.

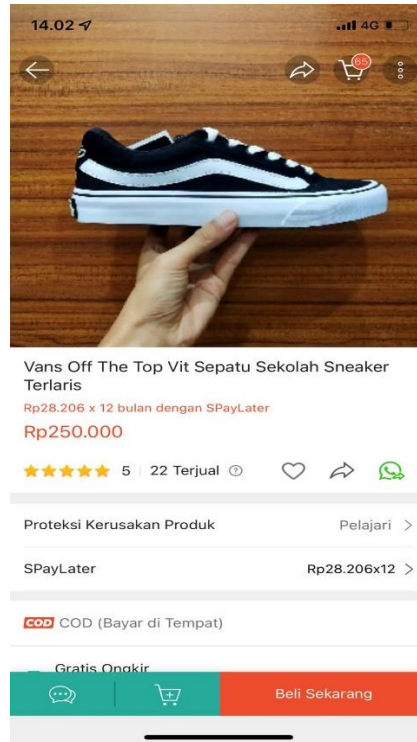
Selanjutnya, pada praktiknya, kemiripan bentuk merek maupun logo masih dapat dijumpai di beberapa toko *marketplace* seperti berikut :

Gambar 5 Sepatu Vans OFF The Top yang masih beredar di Marketplace.¹²



¹² Sepatu Vans Off The Top Original bosku terdapat dalam <https://tokopedia.link/vaymLb6Ndrb> diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

Gambar 6 Sepatu Vans OFF The Top yang masih beredar di Marketplace.¹³



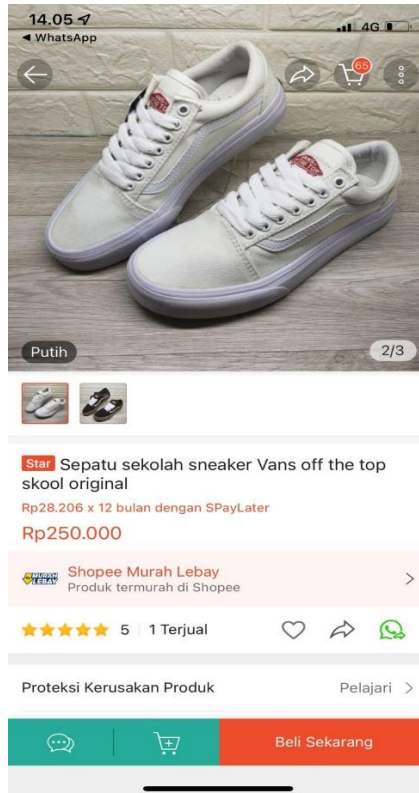
¹³ Vans Of The Top Vit Sepatu Sekolah Sneaker Terlaris terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/982839/4641760073?smtt=0.159805480-1656572592.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Gambar 7 Sepatu Vans OFF The Top yang masih beredar di Marketplace.¹⁴



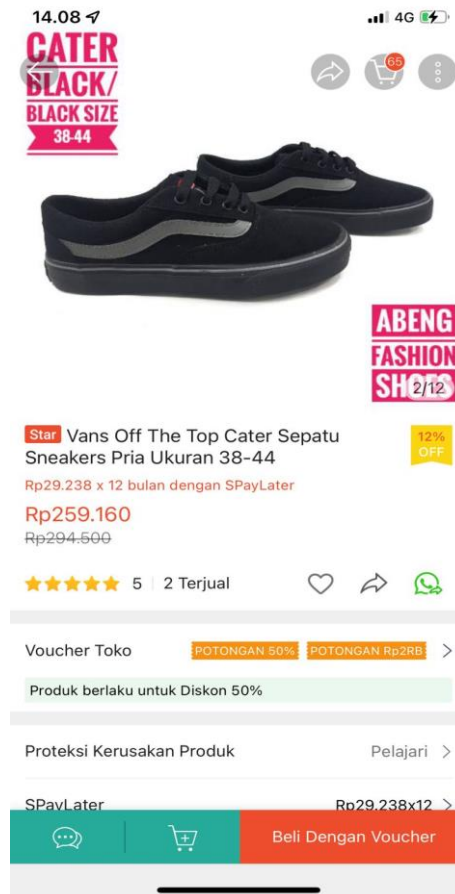
¹⁴ Sepatu Vans Of The Top Original terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/326936426/4762901429?smtt=0.159805480-1656572344.9> diakses terahir tanggal 20 Juli 2022.

Gambar 8 Sepatu Vans OFF The Top yang masih beredar di Marketplace.¹⁵



¹⁵ Sepatu sekolah Vans Of The Top skool Original terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/244546147/7340779767?smtt=0.159805480-1656572715.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Gambar 9 Sepatu Vans OFF The Top yang masih beredar di Marketplace.¹⁶



¹⁶ Vans Off The Top cater sepatu sneaker Pria ukuran 38-44 terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/80794462/1674849657?smtt=0.159805480-1656572939.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Gambar 10 Sepatu Vans OFF The Top yang masih beredar di Marketplace.¹⁷



Dari beberapa data yang didapatkan di *Marketplace*, hal ini menunjukkan bahwa pada realitanya *Vans OFF The Top* masih dapat dijumpai dengan bebas meskipun izin mereknya telah dicoret oleh DJKI dan pada realitanya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian, hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁷ Vans Of The Top Ori 100% 38-48 terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/4018427/1693770688?smtt=0.159805480-1656573063.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan Rumusan Masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi pemegang Merek *Vans OFF The Wall* Terhadap *Vans OFF The Top* yang masih beredar ?
2. Mengapa Merek *Vans OFF The Top* masih beredar padahal sudah ada putusan pengadilan yang melarang peredaranya ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek *Vans OFF The Wall* Terhadap Pemalsu Merek *Vans OFF The Top*” peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi pemegang Merek *Vans OFF The Wall* Terhadap *Vans OFF The Top* yang masih beredar.
2. Untuk mengetahui alasan Merek *Vans OFF The Top* masih beredar padahal sudah ada putusan pengadilan yang melarang peredaranya.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini melakukan pembaharuan, yaitu :

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan	Pembeda
1.	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terhadap Produsen Knalpot Di Purbalingga.	Yuridis Empiris.	Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terhadap Produsen Knalpot di Purbalingga” adalah tentang bagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana pendaftaran Merek yang belum dilakukan oleh pencipta	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan objek knalpot sedangkan penelitian ini menggunakan objek Merek Sepatu.

			merek sehingga dapat dengan mudah ditiru pihak lain tanpa ada konsekuensi hukum.	
2.	Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yogyakarta).	Empiris.	Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yogyakarta)” membahas jual beli barang tiruan di Yogyakarta dan membahas bagaimana Hak Merek dari sudut pandang Islam serta bagaimana pengaturannya berlaku terhadap barang tiruan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sumber Hukum yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan sumber Hukum Islam dan penelitian ini lebih menekankan bagaimana Perlindungan Hukum pemegang Hak Merek terhadap barang tiruan dari sudut pandang

				Hukum Konvensional.
3.	Jual Beli Barang <i>Fashion</i> Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah (Studi Di Kota Kediri).	Empiris.	Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Jual Beli Barang <i>Fashion</i> Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah (Studi Di Kota Kediri)” membahas faktor pendorong bagi konsumen yang lebih memilih menggunakan merek palsu dan implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah terhadap jual beli barang palsu.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek tas sedangkan penelitian ini menggunakan objek merek sepatu.

4.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Fanta Atas Praktik <i>Passing Off</i> .	Normatif.	Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Fanta Atas Praktik <i>Passing Off</i> ” membahas peniruan merek (<i>passing off</i>) yang mana merek dari perusahaan asli bernama “Fanta” ditiru dengan nama baru, yaitu “Finto” dan apakah merek Fanta dapat dikatakan merek terkenal berdasarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada Undang – Undang yang dikaji. Penelitian sebelumnya Menggunakan Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5.	Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi	penelitian lapangan “ <i>field</i>	Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Jual Beli	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

	Kasus Toko Taqwa Mulia (Tm) 38 B Lampung Timur).	<i>research)</i> ”	Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (Tm) 38 B Lampung Timur)” adalah membahas bagaimana jual beli barang tiruan dalam perspektif etika bisnis Islam serta untuk mencari informasi terkait barang imitasi dan perbedaanya.	pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif.
--	--	--------------------	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Merek

a. Pengertian Merek

Merek adalah salah satu atribut yang penting dari suatu produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek bukan hanya menjadi suatu nama untuk produk, tetapi lebih dari itu merek juga merupakan identitas untuk membedakan dari produk – produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Dengan identitas khusus,

produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut.

Menurut Philip Kotler, merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa”.¹⁸ Menurut Rangkuti, citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen.¹⁹ Selanjutnya, Ferrinadewi berpendapat bahwa *brand image* adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut.²⁰ Kemudian, Surachman mendefinisikan citra merek sebagai suatu pandangan masyarakat terhadap merek suatu produk.²¹

Di Indonesia menurut Undang-undang tentang Merek, mengenal tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang sebagaimana yang tertera di dalam pasal 1 nomor 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan sebagai berikut : “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

¹⁸ Yusuf Abdhul, Pengertian Merek, “Hak Merek Dan Merek Dagang” terdapat dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/apa-itu-merek/> diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2022.

¹⁹ Erni Yunaida, “Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Edisi No. 2 Vol 6, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, 2017, hlm. 800.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Surachman Surjaatmadja, “Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)” Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.62.

orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”. Selanjutnya, pasal 1 nomor 3 menyebutkan bahwa 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”. Sedangkan, merek kolektif sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 1 nomor 4 adalah “merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.²²

2. Makna Merek

Merek mempunyai berbagai makna di dalamnya, antara lain :

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. Kepribadian

Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Diharapkan dengan penggunaan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

c. Pemakai

²² Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. Contohnya pengusaha kaya atau petinggi negara membeli Diamond Studded *Nike* Boots seharga USD 218 ribu atau sekitar Rp 3,1 miliar.²³

3. Fungsi Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek, yaitu :

1. 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.
 2. 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.
 3. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.²⁴
- ### 4. Citra Merek

Menurut Anselmsson, Citra Merek ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : kesadaran akan Merek (*brand awareness*), persepsi kualitas

²³ Kelvin Christian Porajow, “Pengaruh Kesadaran Merek terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi di Manado”, *Productivity*, Edisi No. 5 Vol 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020, hlm. 448.

²⁴ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000, hlm. 42.

(*perceived quality*), negara asal (*country of origin*), tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate's Social Responsibility*) dan keunikan (*uniqueness*).²⁵

a. Kesadaran akan Merek (*brand awareness*)

Aaker yang dikutip dalam buku Freddy Rangkuti mengemukakan kesadaran akan merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu²⁶. Menurut Keller yang dikutip oleh Anselmsson, kesadaran akan merek terefleksi didalam kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek di berbagai keadaan.²⁷ Sehingga, dari pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan merek (*brand awareness*) yaitu suatu kemampuan seseorang dalam mengingat atau mengidentifikasi kembali suatu merek tertentu dengan bantuan kata-kata kunci dari iklan tertentu di berbagai keadaan.

b. Persepsi Kualitas (*Perceived Quality*)

Menurut Lindquist yang dikutip oleh Shamindra, persepsi kualitas bisa disebut sebagai suatu hasil secara terus-menerus melalui proses atribut produk dimana hal tersebut mengarahkan konsumen menilai kualitas

²⁵ Johan Anselmsson, "Brand Image and Customers Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands", *Journal of Product & Brand Management*, Edisi No. 23 Vol 2, Emerald Group Publishing Limited, 2014, hlm. 90 - 120.

²⁶ Aim Muzaqqi, "Pengaruh Kesadaran Merek, Kesan Kualitas, Asosiasi Merek Dan Loyalitas Merek Terhadap Ekuitas Merek", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Edisi No. 1 Vol 31, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 28.

²⁷ Johan Anselmsson, "Brand Image and Customers Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands", *Op. Cit.*

suatu produk.²⁸ Selanjutnya, Zeithaml yang dikutip dalam Killa mendefinisikan persepsi kualitas merek sebagai penilaian subyektif konsumen tentang keunggulan atau kelebihan produk secara keseluruhan.²⁹ Sedangkan menurut Tsiotsou yang dikutip dalam Jurnal Tambora, persepsi kualitas merupakan suatu sarana mengevaluasi persepsi konsumen terhadap kualitas produk.³⁰ Dari pengertian para ahli tersebut, mengenai persepsi kualitas, dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas adalah suatu penilaian subyektif konsumen terhadap kualitas suatu produk, baik dari keunggulan atau kelebihan produk secara keseluruhan, serta sebagai sarana untuk mengevaluasi persepsi konsumen terhadap suatu produk.

c. Negara asal (*Country of Origin*)

Laroche mendefinisikan negara asal sebagai penilaian konsumen secara umum terhadap negara asal merek produk berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber dan mempunyai pengaruh besar terhadap persepsi mutu sebuah produk. Menurut Boon yang dikutip oleh Anselmsson mendefinisikan negara asal sebagai negara tempat produksi atau perakitan yang diidentifikasi sebagai label “*made in*”.³¹

²⁸ Shamindra Nath Sanyal, "The effect of perceived quality on brand equity: an empirical study on generic drugs" *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, Edisi No. 5 Vol 23, Emerald Group Publishing Limited, 2011, hlm.604 - 525.

²⁹ Maklon Felipus Killa, "Pengaruh Pembelanjaan Periklanan dan Promosi pada Harga dan Ekualitas Merek", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Edisi No. 4 Vol 23, STIE Kriswina Sumba, 2008, hlm. 417.

³⁰ Tomi Dwi Cahyono dan Al- Bari, "Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas dan Persepsi Nilai Terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Beli Ulang", *Jurnal Tambora*, Edisi No. 3 Vol 1, Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 13.

³¹ Johan Anselmsson, "Brand Image and Customers Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands", *Op. Cit.*

Selanjutnya, Pappu mendefinisikan negara asal sebagai “Negara dimana produk dibuat”.³² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara asal adalah negara yang memproduksi suatu barang dimana perusahaan pemilik merek tersebut berlokasi yang dapat mempengaruhi penilaian konsumen secara umum.

d. Citra Sosial (*Social Image*)

Harrison mengemukakan citra sosial merupakan anggapan atau pandangan orang lain terhadap individu lain. Kemudian, menurut Kotler citra sosial adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Dari pengertian citra sosial menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa citra sosial adalah suatu anggapan, pandangan atau persepsi orang lain terhadap suatu individu lain, perusahaan, atau suatu produk.³³

e. Keunikan (*Uniqueness*)

Menurut Lynn yang dikutip oleh Ayalla Ruvio, keunikan diperlihatkan melalui penerimaan dan mengedepankan produk yang berbeda dari yang lainnya.³⁴ Dari pengertian keunikan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa keunikan adalah suatu produk yang memiliki ciri

³² Ravi Pappu, “Consumer Based Brand Equity And Country of Origin Relationship : Some Empirical Study” *Journal of International Business studies*, Edisi No. 5 Vol 38, Emerald Group Publishing Limited, 2006, hlm. 726 - 745.

³³Ike Vennesa, “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi No. 1 Vol 51, 2017, hlm. 45.

³⁴Ayalla Ruvio, “Consumers' need for uniqueness: short-form scale development and cross-cultural validation” *International Marketing Review*, Edisi No. 1 Vol 25, Emerald Group Publishing Limited, 2008, hlm. 33.

khas tersendiri yang bisa membuat konsumen merasa bahwa suatu produk berbeda dengan produk lainnya.

5. Prinsip Perlindungan Hukum Merek

a. Perlindungan Hukum Merek

Salah satu faktor penting yang terkait dengan perlindungan merek dagang adalah bahwa perlindungan ini hanya diberikan kepada merek dagang terdaftar. Kepemilikan merek tetap pada pihak pendaftaran asli kecuali terbukti sebaliknya. Prinsip ini disebut dengan sistem pendaftar pertama (*first to file* atau prinsip konstitutif). Berbeda dengan sistem perlindungan merek tradisional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut dengan UU Merek 21/1961) diatur bahwa yang berhak mendapatkan hak atas merek adalah pemakai pertama (*first to use* atau prinsip deklaratif).³⁵

b. Penegakan Hukum terhadap perlindungan Merek

Ada tiga bentuk pelanggaran merek dagang yaitu pelanggaran hak cipta. Peniruan label/kemasan, pemalsuan, dan peniruan produk. peniruan hak merek terkenal adalah bersifat merusak dan membahayakan masyarakat. Aspek lain dari apa yang terjadi Pelanggaran merek dagang terkenal dapat menurunkan kualitas merek. Merek memainkan peran yang sangat penting dalam era perdagangan global. Pelanggaran hak merek terkenal di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kasus pidana

³⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 69-70.

atau perdata. Pemilik merek dagang dapat menggugat pihak lain, yaitu pihak yang disengaja dan tidak Sah menggunakan/meniru merek serupa terutama atau seluruhnya terkait dengan barang dan atau jasa merek terkenal.³⁶

F. Definisi Operasional

1. Merek Sepatu *Vans OFF The Wall*

Merek Sepatu *Vans OFF The Wall* adalah merek sepatu asli yang beredar di Indonesia Sepatu *Vans OFF The Wall* awalnya didesain untuk kebutuhan skate namun di Indonesia Merek Sepatu *Vans OFF The Wall* cukup digemari bukan hanya dari kalangan Skate namun juga digemari pada kalangan Fashion. Merek Sepatu *Vans OFF The Wall* merupakan merek terdaftar pada DJKI yang dilindungi Hukum Merek.³⁷

2. Merek Sepatu *Vans OFF The Top*

Merek Sepatu *Vans OFF The Top* adalah merek sepatu yang menirukan dan memalsukan pemilik merek asli yaitu *Vans OFF The Wall*. *Vans OFF The Top* bukan hanya meniru dan memalsukan namun juga menjual dan mengedarkan di Indonesia, sepatu ini diduga merupakan alternatif dari sepatu *Vans OFF The Wall* karena harganya yang dinilai dapat dijangkau, namun merek *Vans OFF The Top* bukanlah merek

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 78.

³⁷ Vans Of The Wall-Old Skool Stackform, *Op. Cit.*

terdaftar di DJKI mengingat pada tahun 2016 silam pendaftaran merek *Vans OFF The Top* sudah dicabut oleh DJKI.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek yang menjadi penelitian adalah beredarnya merek *Vans OFF The Top* yang dianggap melanggar merek *Vans OFF The Wall* berdasarkan putusan dengan nomor putusan ; Nomor823K/Pdt.Sus-HKI/2016.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – Undang, sekaligus pendekatan koseptual yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan konsep hukum mengenai Hak Merek yang didukung pendapat ahli dikaitkan dengan objek penelitian.

4. Sumber data.

³⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Penelusuran data Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*

Sumber data penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, jurnal, buku, artikel, media elektronik, dan *website* yang kemudian akan disatu-padukan menjadi data untuk diklasifikasikan dan kemudian disusun, diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu model yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori,, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HAK PEMEGANG MEREK DAN PERATURANANNYA DI INDONESIA

Bab ini mengenai kajian teori – teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji, yaitu tentang Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek terhadap barang tiruan dan konsep Hak Pemegang Merek dalam perspektif Islam.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERHADAP BARANG PALSU YANG BEREDAR

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah, antara lain : bentuk perlindungan Hukum bagi pemegang Merek *Vans OFF The Wall* Terhadap *Vans OFF The Top* yang masih beredar dan alasan Merek *Vans OFF The Top* masih beredar padahal sudah ada putusan pengadilan yang melarang peredaranya ?

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan mengenai pembahasan rumusan masalah dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

A. Pengertian dan dasar Hukum Merek

1. Pengertian dan Tinjauan Umum Hak Merek

Merek adalah salah satu atribut penting yang menjadi pembeda dari suatu produk, merek merupakan identitas bagi perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain. Dengan merek, konsumen lebih mudah untuk membedakan barang – barang yang dihasilkan perusahaan yang berbeda. Merek dibuat agar konsumen dapat dengan mudah ketika ingin membeli ulang produk tersebut.³⁹

Pasal 1 Undang – Undang No. 15 tahun 2001 “Merek adalah tanda yang dilekatkan pada suatu produk berupa: gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang mempunyai pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek mempunyai peran yang begitu penting, khususnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa”. Peran merek disamping sebagai tanda yang dikenal konsumen juga dapat sebagai jaminan bagi kualitas barang/jasa yang menunjukkan asal barang. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication*

³⁹ Andiasan Sudarso, *Manajemen Merek*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 11,

of origin). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.⁴⁰

Menurut Marty Neumeir, merek adalah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan atau organisasi. Menurut Keller, merek merupakan lebih dari sekedar produk karena mempunyai sebuah dimensi karena memiliki diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Menurut Kartajaya, merek adalah asset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dengan menghargai kualitas.⁴¹

Hak Atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek yang mendaftarkan Merek dagangnya dalam jangka waktu tertentu serta dapat menggunakan sendiri Merek tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya. Hak Atas Merek diberikan kepada pemilik merek dengan tujuan sebagai identitas dan pembeda dari produk lain. Dengan Merek, produk dapat dengan mudah dibedakan kualitasnya karena Merek yang terkenal biasanya sudah membangun reputasi agar mereknya dikenal dengan kualitasnya yang baik. Karena adanya Merek itu barang – barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.⁴²

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek harus merupakan suatu tanda. Tanda dapat dicantumkan pada barang yang

⁴⁰ Pasal 1 Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

⁴¹ Andiasan Sudarso, Manajemen Merek, *Op Cit*, hlm. 74.

⁴² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 366.

bersangkutan atau bungkus dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda, maka dapat dikatakan bukan merupakan suatu merek. Misalnya bentuk, warna, atau ciri lainnya dari barang atau pembungkusnya. Warna yang terdapat pada suatu barang tidak cukup sebagai daya pembeda untuk dianggap sebagai suatu merek, namun dalam prakteknya warna – warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.⁴³

B. Ruang Lingkup Hak Merek

1. Pengertian Ruang Lingkup Hak Merek

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang (*Trade Mark*) dan merek jasa. Merek yang diatur oleh Undang-Undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) meliputi merek dagang dan merek jasa,. Meskipun merek dagang dan merek jasa digunakan dalam Undang – Undang tentang Merek. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (3). Ada dua jenis Merek, yaitu : Merek Dagang dan Merek Jasa.

- a. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.

⁴³ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 26.

b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa sejenis lainnya.⁴⁴

2. Fungsi Merek

Mengingat arti dan pokok bahasan dari kata Merek, Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa pihak lain yang serupa. Dengan cara ini, Merek dagang menunjukkan sumber barang dan jasa, dan pada saat yang sama, mereka memiliki fungsi menghubungkan barang dan jasa tersebut dengan produsennya, sehingga menjamin karakter (kepribadian) dan reputasi barang dan jasa tersebut. timbul dari hasil usaha suatu transaksi.⁴⁵

Merek juga mendukung nilai atau kualitas barang dan jasa terkait. Hal ini tidak hanya membantu produsen yang memiliki merek, tetapi juga melindungi kualitas barang dan menjamin konsumen. Merek juga berfungsi sebagai media periklanan (*trade promotion medium*) dan ruang iklan bagi produsen dan pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Di pasar luar negeri, merek adalah satu – satunya cara untuk menciptakan *Goodwill* di mata konsumen. Merek dagang adalah simbol bagi pengecer untuk memperluas dan mempertahankan pasar luar negeri mereka. *Goodwill* untuk merek sangat berharga dalam memperluas pasar.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

⁴⁵ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 158.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 159.

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut : ⁴⁷

- a. Fungsi Pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
- c. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industry melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif diatur oleh Konvensi Paris. Merek kolektif ini adalah merek perkumpulan atau asosiasi. Pada umumnya, asosiasi terdiri dari produsen atau distributor barang yang diproduksi di negara tertentu atau barang atau jasa yang memiliki karakteristik umum tertentu. Menurut Prof

⁴⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor 2005, hlm. 11.

Sudargo Gautama, tanda – tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek ini bukan berfungsi untuk membedakan barang – barang atau jasa – jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, akan tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal – usul geografis atau karakteristik yang berbeda tetapi merek yang sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak dan mendapat jaminan tertentu..⁴⁸

Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat beberapa ketentuan, antara lain :

- a. Sifat, ciri – ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang di produksi, dan perdaganganya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
- c. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

4. Sistem Pendaftaran dan Perlindungan Merek

Terdapat dua sistem dalam pendaftaran Merek di Indonesia, yaitu : sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif).

⁴⁸ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Op. Cit, hlm.162.

a. Sistem deklaratif

Di dalam sistem deklaratif, pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sehingga, menurut sistem deklaratif pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, hak tersebut diberikan kepada orang yang pertama kali memakai merek tersebut.

b. Sistem Konstitutif

Menurut sistem konstitutif bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu – satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (merek terkenal) juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan tidak jujur. Dengan penggunaan sistem konstitutif sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang tentang merek sebelumnya Nomor 15 Tahun 2001 dan yang diganti Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016, maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi bila mereknya itu tidak didaftarkan. Kelebihan dari pada sistem konstitutif ini adalah kepastian hukum lebih terjamin,

Sedangkan kelemahan dari sistem ini yakni tidak semua orang bisa secara sah memiliki merek, apalagi pemilik merek yang terbatas karena biaya pendaftaran.⁴⁹

Secara internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada 4 sistem pendaftaran merek, yaitu :

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat – syarat permohonannya telah terpenuhi, diantaranya adalah pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonan maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

⁴⁹ Arfi Dyah Chatarina, “Perlindungan Pemilik Merek Pertama pada Sistem Konstitutif”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 2 Vol.16, 2019, hlm. 120,

Sebelum merek didaftarkan oleh pihak yang bersangkutan, merek itu diumumkan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan – keberatan tentang pendaftaran merek tersebut.

4. Pendaftaran Merek dengan pemikiran terlebih dahulu tentang adanya Merek – Merek terdaftar lain yang ada persamaan.

Pendaftaran merek dalam sistem deklaratif memberikan status bahwa pendaftarlah yang dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.⁵⁰

5. Proses Penerimaan Pendaftaran Merek

Perlindungan hukum kekayaan intelektual didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya, yaitu:

- a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan berkaitan dengan menghargai pencipta karya Intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

- b. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi menekankan untuk menghormati hak kekayaan intelektual adalah seperti kekayaan bagi pemiliknya, yang mendapat manfaat dan keuntungan dari hak milik seperti lisensi dan royalti.

⁵⁰ Soegondo Soedimodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963, hlm. 10-11.

c. Prinsip kebudayaan

Prinsip – prinsip kebudayaan karya intelektual manusia dapat menimbulkan gerak kehidupan, membangkitkan semangat dan minat, serta mendorong lahirnya karya intelektual baru. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan hak atas kekayaan intelektual sangat besar bagi taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip sosial

Prinsip sosial mengacu pada tujuan pemberian hak atas karya intelektual yang tidak hanya melayani kepentingan individu atau badan hukum, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.⁵¹

Terkait dengan empat prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pendaftaran merek di atas lebih ditekankan pada asas keadilan dan asas sosial, dua prinsip harus berkesinambungan dengan pendaftaran merek. Pendaftaran Merek dagang terdaftar untuk pertama kalinya berdasarkan Undang – Undang No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan dilakukan menggunakan sistem deklaratif yaitu sistem dimana yang akan mendapatkan perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Dalam arti lain, bukan

⁵¹ Djumhana dan R Djubaedah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Op. Cit, hlm. 14.

pendaftaran yang dijadikan dasar utama suatu hak atas merek, sebaliknya pemakai pertama yang mempunyai hak atas merek tersebut. Seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu berhak untuk menggunakan merek tersebut selamanya. Menurut Sudargo Gautama, pendaftaran suatu merek yang menggunakan sistem deklaratif bukan merupakan suatu keharusan dimana pemilik merek yang pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak didaftarkan.⁵²

6. Jangka Waktu Hak Merek

Jangka Waktu Hak atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara terhadap pemilik merek terdaftar, dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan mereknya sendiri ataupun memberikan kepada pihak lain. Berdasarkan pasal 28 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan Hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.⁵³

a. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal 38 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terkait perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar.

⁵² Sudargo gautama dan Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIP)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997, hlm. 33.

⁵³ Pasal 28 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 35 :

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.⁵⁴

Pasal 36 Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- (1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut.
- (2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.⁵⁵

Pasal 37 :

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan

⁵⁴ Pasal 35 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁵⁵ Pasal 36 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.⁵⁶

Pasal 38 :

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.⁵⁷

b. Lisensi Hak Merek

Ketentuan perjanjian lisensi merek dagang dalam Undang – Undang merek dagang umumnya mengatur lisensi kontrak dan, dalam hal setiap perjanjian lisensi, menentukan hak pemberi lisensi dan penerima lisensi. Meskipun klausul – klausul ini tidak sepenuhnya mengatur hal ini, Undang – Undang memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk memilih sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Hanya Undang – Undang yang

⁵⁶ Pasal 37 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁵⁷ Pasal 38 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

memuat ketentuan wajib, seringkali dalam bentuk ketentuan pembatasan khusus.⁵⁸

Perjanjian lisensi merek adalah perjanjian yang didasarkan pada pemberian (bukan pengalihan) hak untuk menggunakan merek oleh pemilik merek terdaftar untuk semua atau sebagian kelas barang atau jasa yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan waktu dan syarat yang telah disepakati. Ada beberapa alasan para pengusaha memilih lisensi dalam mengembangkan usahanya yakni, adanya perluasan wilayah usaha tanpa batas, dapat memperluas batas pemberian lisensi Merek tanpa perjanjian tertulis dalam bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual produk sehingga bisa menjangkau pasar yang awalnya berada diluar jangkauan, bisa mengurangi kompetisi dalam jangka waktu tertentu. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek diajukan kepada kantor DJKI melalui media elektronik (laman resmi DJKI) ataupun nonelektronik (datang secara langsung pada kantor merek DJKI). Pemohon melengkapi dokumen yang telah ditentukan yakni salinan perjanjian lisensi merek, petikan resmi sertifikat merek, bukti pembayaran biaya serta surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

Serta memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan yakni objek Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut belum berakhir masa perlindungannya serta belum dihapuskan, tidak diperkenankan merugikan

⁵⁸ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Op. Cit, hlm. 168-169.

perekonomian nasional, tidak diperkenankan menyebabkan terhambatnya perkembangan teknologi, tidak diperkenankan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, serta tidak diperkenankan menentang peraturan perundangan – undangan, norma agama, norma kesusilaan serta ketertiban umum.⁵⁹

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk memperbaiki dokumen tersebut. Pemohon memiliki waktu hingga 30 hari untuk merekonsiliasi dokumen mereka setelah mengirimkan surat pemberitahuan. Apabila dokumen tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan, Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Namun, jika dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri akan mendaftarkan perjanjian lisensi dalam daftar umum Merek. Penerimaan perjanjian lisensi kemudian akan diumumkan dalam berita merek resmi. Pendaftaran perjanjian lisensi merek dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per nomor pendaftaran. Pendaftaran perjanjian lisensi dapat dicabut dengan persetujuan para pihak (pemberi lisensi dan penerima lisensi), dengan

⁵⁹ Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Warmadewa, 2019, hlm. 291-292.

keputusan pengadilan atau karena alasan lain, atau karena alasan apa pun yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang.⁶⁰

c. Penghapusan Merek terdaftar dan Pembatalan Merek

1. Penghapusan Merek terdaftar

a) Penghapusan atas permintaan pemilik merek

Pemilik merek dagang terdaftar dapat meminta DJKI untuk menghapus merek dagang mereka. Pernyataan dapat diajukan untuk beberapa atau semua jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan. Jika merek yang akan dihapus masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Namun, persetujuan Penerima Lisensi dapat dikecualikan jika Penerima Lisensi secara tegas setuju untuk mengesampingkan persetujuan tersebut dalam Perjanjian Lisensi.

b) Penghapusan atas Prakarsa menteri

Merek terdaftar dapat dibatalkan atas permintaan pemilik merek atau atas inisiatif Menteri. Sebelum melakukan pembatalan, Menteri harus mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Merek untuk rekomendasi pembatalan merek terdaftar. Komisi Banding Merek kemudian merekomendasikan agar Menteri menghapus merek tersebut. Ketentuan

⁶⁰ *Ibid.*

lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atas prakarsa menteri diatur dengan peraturan pemerintah.

Ada tiga alasan yang dapat menyebabkan pencabutan merek terdaftar atas inisiatif Menteri. Pertama, merek dagang secara substansial dan atau seluruhnya mirip dengan indikasi geografis. Kedua, merek bertentangan dengan ideologi nasional, peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga, merek secara keseluruhan menyerupai nama logo yang telah menjadi ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau tradisi turun temurun.

Jika pemilik merek keberatan dengan keputusan pembatalan, pemilik merek dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat. Upaya hukum lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diperoleh melalui kasasi ke Mahkamah Agung.⁶¹

c) Penghapusan Merek berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembatalan merek terdaftar juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berupa gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa selama tiga tahun berturut – turut. tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir.

Ketentuan jangka waktu pengajuan ini dapat dikecualikan atau dengan kata lain penghapusan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila

⁶¹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 40.

merek tersebut tidak dipergunakan karena adanya Larangan Impor, Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara dan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁶²

d) Pembatalan Merek

Jika merek terdaftar tidak dapat didaftarkan atau ditolak, merek terdaftar dapat dibatalkan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Banding terhadap putusan Pengadilan Niaga atas tindakan pencabutan tersebut bersifat terbalik. Tata cara pelaksanaan pembatalan merek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam waktu lima tahun setelah pendaftaran merek. Namun apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, kesusilaan, agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan kesusilaan, maka dikecualikan dari perbuatan tersebut.⁶³

7. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Merek

Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis maka semakin banyak terjadi sengketa antar pelaku bisnis. Berdasarkan ketentuan Undang –

⁶² *Ibid*, hlm. 41.

⁶³ *Ibid*.

Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, upaya penyelesaian sengketa Merek dapat diselesaikan melalui Litigasi yang diselesaikan di dalam pengadilan yang dapat diselesaikan melalui Pidana, Perdata, dan Administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian di bidang Merek telah diatur dalam Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Penyelesaian secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam pasal 92 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” dan pasal 90, yang berbunyi : ”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁶⁴

Ketentuan pasal tersebut di atas memuat sanksi pidana yang memberikan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum yang merasa berhak atas kepemilikan suatu merek. Penyelesaian secara Perdata

⁶⁴ Pasal 92 dan Pasal 90 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

dapat diselesaikan apabila pemilik Merek Terdaftar mengajukan gugatannya kepada pihak lain yang menggunakan Mereknya tanpa izin seperti yang tercantum dalam pasal 76 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan yang dapat diajukan berupa gugatan ganti rugi, dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dan gugatan tersebut dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga.⁶⁵

Penyelesaian secara administratif bila terjadi pelanggaran merek dapat dilakukan melalui kewenangan administrasi negara. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah menggunakan merek secara tanpa hak, diantaranya dapat berupa tindakan larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain maupun larangan terhadap iklan merek yang menyesatkan konsumen. Selain penyelesaian secara litigasi tersebut di atas, sengketa merek juga dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase Pasal 84 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 76 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁶⁶ Pasal 84 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

C. Hak Merek Menurut pandangan Hukum Islam

1. Konsep Harta Menurut Pandangan Islam

Istilah 'mal' atau 'harta' digunakan oleh para ahli hukum salaf. Istilah 'mal' atau 'harta' digunakan oleh para ahli hukum salaf didefinisikan secara sempit. Istilah mal hanya berlaku untuk objek. Dengan kata lain, barang yang memenuhi kebutuhan fisik dan konkrit. Potensi Hasil atau Manfaat di masa depan misalnya, properti tidak disebut Mall. Didefinisikan secara sempit. Istilah mal hanya berlaku untuk objek dengan kata lain, barang yang memenuhi kebutuhan fisik dan konkrit. Potensi hasil atau manfaat di masa depan misalnya, properti tidak disebut mal. Menurut ulama ada empat ciri harta yaitu :

1. Harus memiliki nilai.
2. Harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan.
3. Harus dimiliki.
4. Bisa disimpan

Hal yang bebas dipakai, seperti cahaya dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta. Menurut al-Mujallah, harta atau mal adalah sesuatu yang diinginkan oleh watak manusia dan yang dapat disimpan sebagai persediaan. Jadi jasa tidak termasuk kriteria ini. Akan tetapi, Imam Syafii dan Ibn Hanbal menganggapnya sebagai harta karena memiliki nilai uang.⁶⁷

⁶⁷ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 75.

2. Hadis Mengenai Hak Merek Dagang

Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa manfaat/jasa pada umumnya memiliki nilai harta (maaliyatul manfaah). Oleh karena itu pelanggaran terhadap merek (al I'tida') dengan meniru atau memalsukan, (Imitation, taqlid) adalah ilegal karena melibatkan penipuan/kecurangan (al Ghisy) diharamkan dalam Islam. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin, termasuk masalah merek dagang. kaedah fiqh menyatakan :

إِنَّ بِلَا الْغَيْرِ مَالٌ فِي يَتَصَرَّفُ أَنْ لَأَحَدٍ يَجُوزُ لَآ

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.”

مِنْهُ نَفْسٍ بِطَيْبٍ إِلَّا أَمْرِي مَالٍ يَحِلُّ لَآ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirih).

Dijelaskan dari hadits di atas bahwa dilarang mengambil harta orang tanpa izin dari pemilik harta tersebut. Dalam hal ini merek termasuk harta. Oleh karena itu, mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa izin

dari pemilik merek tidak diperbolehkan dan dapat dikatakan haram. Sebagai seorang Muslim, tentu harus mengikuti hukum Islam yang telah ditetapkan dan tidak hanya harus mengikuti hukum Islam, tetapi juga peraturan pemerintah. Jika peraturan pemerintah atau undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan bersifat hukum, maka peraturan tersebut harus ditegakkan.⁶⁸

Dalam bermuamalah, Islam memberikan kebijakan ekonomi yang berbeda. Transaksi bisnis sangat ditekankan dan dimuliakan oleh Islam. Bertindak jujur sangat disukai Allah SWT, dan Allah SWT akan merahmati orang-orang yang melakukannya. Transaksi dapat dilakukan oleh perorangan atau perusahaan dan lembaga sejenis tertentu.

Upaya pencegahan kecurangan dalam penjualan, baik berupa eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, jelas bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan dalam Islam. Islam tampaknya mengambil semua tindakan pencegahan yang tegas untuk pelanggaran ini. Semua menunjukkan hak – hak individu yang membutuhkan perlindungan dan membantu mempertahankan tingkat solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini untuk menunjukkan

⁶⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Menjual Produk Imitasi atau KW” terdapat dalam <https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html> di akses terakhir pada 15 September 2022.

kepada dunia bisnis keluhuran moral yang diajarkan oleh Islam dan untuk menegakkan hukum – hukum Allah SWT.⁶⁹

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 120.

BAB III

A. Perlindungan hukum bagi pemegang hak Merek *Vans OFF The Wall* yang Mereknya ditiru oleh *Vans OFF The Top*

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷¹ Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa : “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan

⁷⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 38.

⁷¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷²

Perbuatan menggunakan dan menirukan Merek tanpa izin perjanjian lisensi terhadap pemegang hak Merek asli demi kepentingan komersil dapat dikatakan pelanggaran hak atas Merek. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak Merek asli terhadap peniru atau pemalsu Merek dilakukan dengan upaya Preventif dan Represif.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No. 14 Tahun 1997 jo Undang – Undang No.15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di DJKI, Depkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh Undang – Undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari

⁷² Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Pemasang, 2021, hlm. 38.

Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka kantor Pengadilan akan memprosesnya.

Proses Peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang menyatakan diberikan kepada pemilik merek yang sah atau mendaftarkannya DJKI. Hakim memberikan perlindungan melalui penetapan yang adil ketika ada pelanggaran merek yang sah dan persuasif. Pelanggarnya dikenakan sanksi (pidana dan denda) berdasarkan ketentuan ketentuan pidana Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karena itu, perlindungan hukum hanya diberikan oleh negara kepada merek terdaftar.⁷³

Pelanggaran Merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata karena pelanggaran atas merek merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan memenuhi unsur : ⁷⁴

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya Kerugian.

⁷³ Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi No. 1 Vol 11, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2016, hlm. 73.

⁷⁴ Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- d. Adanya Kesalahan.

Karena perbuatan melawan hukum adalah perbuatan menggunakan merek orang lain tanpa hak dan kesengajaan, jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Pemilik merek dagang menderita kerugian (materil dan immateril) dari pelanggaran merek dagang. Karena pelanggaran merek dagang adalah tindakan yang tergolong suatu kesalahan, maka mereka pelaku pelanggaran hak merek harus diberi sanksi sesuai dengan tindakan pelanggaran tersebut.⁷⁵

1. Perlindungan Merek Preventif

Perlindungan Merek preventif adalah upaya yang mengarah pada tindakan pencegahan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan pelanggaran merek dagang. Upaya ini berfokus pada pengawasan penggunaan merek dagang, melindungi hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang, dan menganjurkan pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek dagang mereka untuk melindungi hak mereka.⁷⁶ Menurut pasal 3 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara wajib memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang.

⁷⁵ Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Op. Cit*, hlm. 74.

⁷⁶ Gracia Margaretha Simanjuntak, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing”, *OJS Univertas Udayana*, Edisi No. 6 Vol 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, hlm. 4.

Dari isi pasal tersebut hak eksklusif memuat dua hal yaitu, penggunaan merek itu sendiri atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan Merek Dagang. Perlindungan Merek Preventif juga terdapat dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 ayat (1) dan ayat (3). Sesuai ketentuan pasal 4 Undang – Undang No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beretika tidak baik.

Kemudian sesuai ketentuan pasal 5 Undang – Undang N0. 15 tahun 2001 tentang Merek, Merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung salah satu unsur sebagai berikut :

- a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. tidak memiliki daya pembeda.
- c. telah menjadi milik umum atau.
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Perlindungan merek preventif berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No.15 tahun 2001, Merek yang ditolak permintaan pendaftaran oleh Kantor merek apabila:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Perlindungan merek preventif dalam pasal 6 ayat (3) Undang – Undang No.15 tahun. 2001, Permohonan juga harus ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal apabila Merek : ⁷⁷

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

2. Perlindungan Merek Represif

Upaya represif adalah upaya untuk menyelesaikan atau memproses satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila terjadi pelanggaran merek. Pemilik hak atas merek terkenal asing diberikan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek, baik berupa gugatan pembatalan

⁷⁷ Pasal 3 – Pasal 6 Undang – Undang No.15 tahun. 2001 tentang Merek.

maupun tuntutan pidana, meskipun merek terkenal asing belum terdaftar.⁷⁸

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 pasal 76 dikatakan bahwa:

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi dan/ atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. UU No. 15 Tahun 2001 juga menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi tuntutan gugatan tersebut, yaitu :
 - a. Berupa permintaan ganti rugi.
 - b. Penghentian pemakaian merek.⁷⁹

Pemilik merek dagang terdaftar menerima perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran merek, baik gugatan ganti rugi maupun proses pidana. Pemilik merek terdaftar juga berhak meminta pembatalan pendaftaran merek pihak lain secara tanpa hak. Dengan ditentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan,

⁷⁸ Gracia Margaretha Simanjuntak, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing", *Op.Cit.*

⁷⁹ Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya.⁸⁰

Dalam perlindungan hukum yang represif ini, jika terjadi pelanggaran hak merek. disinilah letak peran lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kejaksaan sangat dibutuhkan.⁸¹

Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar juga diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

1. Pasal 90 :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 91:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

⁸⁰ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 394

⁸¹ Haedah Faradz, “Perlindungan Hak Atas Merek”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 1 Vol 8, akultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 41.

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah)

3. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) :

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Pasal 93 :

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

5. Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) :

- a. Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, asal 93, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ancaman hukuman yang dimuat dalam pasal ini bersifat alternatif dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.

6. Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, pasal 92, pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.⁸²

Contoh Perlindungan Represif terhadap Merek Terdaftar atau Sah dapat dilihat dari perkara pelanggaran Merek *Vans OFF The Wall* yang dilakukan oleh *Vans OFF The Top*. Dalam perkara tersebut dimenangkan oleh *Vans OFF The Wall* karena *Vans OFF The Wall* terbukti secara hukum adalah merek yang sah. Kemudian, *Vans OFF The Top* dikenakan sanksi yaitu dilarang memproduksi dan mengedarkan Merek yang sama dengan merek

⁸² Pasal 90 – Pasal 95 Undang – Undang N0. 15 tahun 2001 tentang Merek

Vans OFF The Wall. Dengan demikian, *Vans OFF The Top* melakukan pelanggaran, yaitu menirukan merek asli *Vans OFF The Wall*.

B. Alasan Masih beredarnya Merek *Vans OFF The Top*

Merek *Vans OFF The Wall* sangat dikenal masyarakat dengan citra merek yang sangat bagus. Hal itu menjadi salah satu faktor Merek *Vans OFF The Wall* ditiru oleh pihak lain dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, pelanggaran tersebut diproses di Pengadilan Niaga dengan nomor putusan Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang melarang peredaran barang tersebut. Pelanggaran tersebut diputus dengan Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Akan tetapi, pada faktanya setelah kasus pelanggaran tersebut, masih terdapat pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari peniruan merek Merek *Vans OFF The Wall* menjadi Merek *Vans OFF The Top* yang masih banyak beredar di *Marketplace*.

Beredarnya Merek *Vans OFF The Top* walaupun sudah ada putusan pengadilan yang melarangnya dikarenakan beberapa alasan, diantaranya yaitu :

1. Perlindungan Hukum di Indonesia masih lemah. Dengan beredarnya Merek *Vans OFF The Top* di Indonesia menunjukkan lemahnya perlindungan hukum di Indonesia sehingga para distributor sepatu *Vans OFF The Top* masih berani untuk memperjual belikan sepatu Merek *Vans OFF The Top*, terutama di *Marketplace*. Namun ada beberapa kasus pelanggaran merek lain terjadi di Indonesia yang

dapat dijadikan parameter bahwa Perlindungan Hukum di Indonesia masih lemah. Contoh kasus sengketa Merek yang melibatkan Merek Gudang Garam yang ditiru oleh Merek Gudang Baru dan Merek Cap Badak yang ditiru Merek Cap Kaki Tiga. Sengketa Merek Gudang Garam melawan Gudang Baru telah diputus dengan Nomor putusan No.427/K/Pdt.Sus-HKI/2022⁸³. Gudang Garam dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung, baik pidana maupun perdata. Tergugat dihukum 10 bulan penjara dalam kasus pidana merek tersebut. Tergugat juga kalah dalam kasus perdata.⁸⁴ Pihak Gudang garam juga pernah mengajukan gugatan pada tahun 2013 dan telah diputus dengan Nomor putusan No.04/HKI-MEREK/2013/PN.Niaga.Sby.⁸⁵ Sedangkan Merek Cap Badak melawan Merek Cap Kaki Tiga diputus dengan Nomor putusan No.2317K/Pdt.Sus/2013. Dengan adanya putusan tersebut maka kepemilikan merek dan hak cipta logo Badak dalam produk Cap Kaki Tiga batal demi hukum.⁸⁶ Untuk lebih spesifiknya, perlindungan hukum Indonesia masih lemah dapat dilihat Undang – Undang hak Merek yang juga dilanggar. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena para Peniru Merek merasa tidak ada hukuman yang berat jika

⁸³ Putusan No.427/K/Pdt.Sus-HKI/2022, hlm. 9.

⁸⁴ Syahrizal Sidik, “Gugatan Merek! Gudang Garam vs Gudang Baru, UNVR vs Orang Tua”, terdapat dalam : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210422081829-17-239823/gugatan-merek-gudang-garam-vs-gudang-baru-unvr-vs-orang-tua?page=all> diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2021.

⁸⁵ Putusan No.04/HKI-MEREK/2013/PN.Niaga.Sby, hlm. 1.

⁸⁶ Putusan No.582/K/Pdt.Sus-HaKI/2013, hlm. 123.

melanggar peraturan – peraturan yang sudah dibuat, bahkan para peniru Merek lebih mendapat keuntungan karena pasar mereka lebih terjual banyak dengan menjual barang yang lebih murah. Penjualan peniruan merek ini lebih mendapat keuntungan karena pada umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah.⁸⁷

2. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut.⁸⁸

Suatu peraturan akan berhasil jika adanya implementasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini, tidak hanya pihak peniru Merek saja yang harus mengimplementasikan Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Putusan No.823K/Pdt.Sus-HKI/2016 (Merek *Vans OFF The Wall* melawan *Vans OFF The Top*), Putusan No.427/K/Pdt.Sus-HKI/2022 Merek lain (Merek Gudang Garam melawan Gudang Baru), dan Putusan No.158/PK/Pdt.Sus/2012 (Merek Cap Badak melawan Merek Cap Kaki Tiga). Untuk sejalan supaya Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Pengadilan Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan No.427/K/Pdt.Sus-HKI/2022, dan Putusan No.158/PK/Pdt.Sus/2012 maka harus ada pihak atau Lembaga yang mengawasi. Hal ini bertujuan untuk jika para peniru Merek ingin melakukan pelanggaran maka akan cepat diketahui dan hal ini juga dapat menimbulkan rasa “khawatir” kepada

66. ⁸⁷ Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Op. Cit*, hlm.

⁸⁸ *Ibid*.

peniru Merek yang ingin melakukan pelanggaran. Dalam perjalanannya, sudah ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mengawasi pelanggaran peniruan merek. DJKI merupakan Lembaga pengawasan dan pelaksana kebijakan di bidang kekayaan intelektual yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi :⁸⁹

- a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

⁸⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Struktur Organisasi”, terdapat dalam <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20mempunyai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20Dundangan>. Diakses terakhir tanggal 30 September 2022.

- c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Walaupun sudah ada DJKI yang mengawasi peniruan Merek namun pada realitanya pengawasan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh DJKI masih lemah dapat dilihat dari Merek – Merek yang masih beredar yaitu Merek *Vans OFF The Top*, Merek Gudang Baru, dan Merek Cap Kaki Tiga padahal sudah ada putusan yang melarang peredaran Merek tersebut.

3. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah.⁹⁰ Citra merek merupakan suatu pandangan masyarakat terhadap merek suatu produk.⁹¹ Dengan adanya merek, masyarakat menilai barang – barang tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Seperti citra merek *Vans OFF The Wall* yang dipandang berkualitas, maka munculnya pasar yang menjual sepatu dengan menirukan

⁹⁰ Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*”, *Op. Cit.* hlm. 66.

⁹¹ Surachman Surjaatmadja, “Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)”, *Op. Cit.*

Merek *Vans OFF The Wall* menjadi *Vans OFF The Top* dengan harga yang lebih murah dengan tujuan merek tersebut agar dipandang berkualitas juga oleh masyarakat. Selanjutnya, hal ini juga berkesinambungan dengan pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan.⁹² Dengan adanya merek *Vans OFF The Wall* yang sudah memiliki citra yang sangat baik, maka menunjukkan yang membeli merek tersebut adalah konsumen yang ekonominya sudah *high class*. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memakai merek *Vans OFF The Wall* tetapi belum bisa, maka akan muncul animo untuk membeli sepatu yang menirukan *Vans OFF The Wall* yaitu *Vans OFF The Top* dengan harga yang lebih murah.

4. Daya beli masyarakat yang masih rendah.⁹³ Merek *Vans OFF The Wall* memiliki citra merek yang sangat bagus. Selain citra merek yang bagus, merek *Vans OFF The Wall* juga memiliki kualitas yang terbaik. Dengan demikian, harga yang dipasarkan pun sesuai dengan kualitas. Akan tetapi, pada faktanya tidak semua kalangan dapat membelinya. Sehingga, karena tidak semua kalangan dapat membeli merek tersebut atau dapat dikatakan daya beli masyarakat masih rendah, maka muncul peniruan merek dengan harga yang lebih murah agar semua kalangan dapat memakai merek tersebut walaupun palsu.

⁹² Kelvin Christian Porajow, "Pengaruh Kesadaran Merek terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi di Manado", *Op. Cit.*

⁹³ Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Op. Cit.*, hlm. 67.

5. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah.⁹⁴ Mayoritas setiap orang ingin memakai suatu barang dengan merek yang bagus. Akan tetapi, untuk membeli barang tersebut pada faktanya tidak semua orang dapat membelinya, dengan keadaan ekonomi setiap orang yang berbeda – beda maka terdapat beberapa orang yang memilih untuk membeli merek palsu sesuai dengan perekonomiannya.
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah.⁹⁵ Mayoritas masyarakat di Indonesia hanya memprioritaskan merek yang dipakai saja karena citra merek *Vans OFF The Wall* sudah sangat baik. Selain itu, mayoritas masyarakat di Indonesia ingin dipandang menjadi bagian dari kaum *high class* karena memakai merek *Vans OFF The Wall*. Dengan pola pikir beberapa masyarakat tersebut, maka mereka akan memikirkan cara lain supaya tetap bisa memakai merek *Vans OFF The Wall* walaupun Tindakan tersebut sudah jelas merupakan suatu pelanggaran. Hal ini dapat terjadi karena pola pikir beberapa masyarakat yang kurang tepat dan tingkat kesadaran masyarakat tentang pelanggaran merek sangat rendah.
7. Adanya persaingan curang yang disebut *passing off*. *Passing off* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

tidak terdaftar sebagai merek.⁹⁶ *Passing off* ini dapat terjadi karena persaingan antar pelaku usaha semakin pesat. Pada saat ini, perdagangan mengalami perkembangan sangat pesat terutama di *e-commerce* sehingga semakin banyak pula bermunculan pelaku usaha baru sebagai pesaing. Akibatnya, persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin tajam. Sejalan dengan berkembangnya penggunaan merek, semakin banyak pula orang – orang yang melakukan pemalsuan atau pemiripan terhadap merek – merek lain yang sudah terlebih dahulu ada di pasaran. Terlebih lagi, terhadap merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti merek *Vans OFF The Wall* yang ditirukan menjadi merek *Vans OFF The Top*. Kecurangan ini dapat terjadi karena persaingan dalam pasar sangat pesat dan karena *Vans OFF The Wall* juga sudah dikenal di seluruh kalangan masyarakat.⁹⁷ Pelaku usaha yang memperjual belikan merek *Vans OFF The Top* berharap dengan adanya kemiripan dengan merek *Vans OFF The Wall* tersebut maka mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya. Hal ini dilakukan karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 68.

⁹⁷ Djumhana, *Hukum Merek Indonesia (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, *Op .Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini ditarik kesimpulan yang diperoleh dari bab – bab sebelumnya sehingga menghasilkan gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagaimana berikut :

- 1) Perlindungan Hukum bagi pemilik hak Merek *Vans OFF The Wall* berupa Perlindungan Hukum Represif dan Preventif. Perlindungan Hukum Represif adalah tindakan pencegahan terhadap peniruan Merek dengan cara pendaftaran Merek kepada DJKI, Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa Merek. Pemilik hak merek *Vans OFF The Wall* dapat melakukan upaya hukum perdata dan pidana. Pemilik hak Merek *Vans OFF The Wall* yang mengalami kerugian materil, maka pemilik hak Merek *Vans OFF The Wall* dapat meminta ganti kerugian melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Niaga. Sedangkan, sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan peniruan merek dapat dipidana berdasarkan Pasal 90 - Pasal 95 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, namun peniruan merek tersebut baru bisa diproses apabila adanya aduan yang dilakukan oleh pemilik hak merek yang dilindungi.
- 2) *Vans OFF The Top* masih beredar karena beberapa alasan, yaitu :

Perlindungan Hukum di Indonesia masih lemah, Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah, Daya beli masyarakat masih rendah, Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah, Adanya persaingan curang yang disebut *passing off*.

B. Saran

- 1) Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum di Indonesia terhadap pemilik hak Merek agar Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam memperkuat perlindungan hukum di Indonesia, pemerintah perlu membuat kebijakan dalam negeri berupa sanksi yang tegas dan setimpal untuk pelaku usaha yang melakukan peniruan merek dan masyarakat yang tetap membeli merek tiruan. Hukuman yang tegas dan setimpal tersebut bertujuan untuk supaya pelaku usaha tidak berani lagi dan jera melakukan tindakan pelanggaran menirukan merek dengan memperjual belikannya terutama di *marketplace*. Selanjutnya, jika sudah ada hukuman yang tegas dan setimpal, maka masyarakat juga akan ada rasa “khawatir” jika tetap membeli merek tiruan.
- 2) Kesadaran masyarakat tentang Merek perlu ditingkatkan. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli akan pelanggaran merek, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang merek. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan tentang merek, pelanggaran merek, implementasi betapa

pentingnya Undang – Undang tentang Merek, dan konsekuensi jika tetap memakai merek tiruan. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dari pemerintah atau lembaga yang mengawasi tentang Kekayaan Intelektual (DJKI). Sosialisasi tersebut sangat penting karena dalam mengimplementasikan suatu peraturan perundang – undangan sejatinya tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, melainkan harus adanya kerja sama dari kesadaran masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andiasan Sudarso, *Manajemen Merek*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Direktorat HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000.
- Direktorat Jenderal Industri, *Panduan Pengenalan HKI*, Departemen Penindustrian, Jakarta, 2016.
- Djumhana, *Hukum Merek Indonesia Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1779.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021.
- Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soegondo Soedimodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963.

Sudargo gautama dan Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIP)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Surachman Surjaatmadja, *Dasar-Dasar Manajemen Merek, Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

B. Jurnal

Aim Muzaqqi, “Pengaruh Kesadaran Merek, Kesan Kualitas, Asosiasi Merek Dan Loyalitas Merek Terhadap Ekuitas Merek”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Edisi No. 1 Vol 31, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016.

Arfi Dyah Chatarina, “Perlindungan Pemilik Merek Pertama pada Sistem Konstitutif”, Edisi No. 2 Vol.16, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2019.

Ayalla Ruvio, “Consumers' need for uniqueness: short-form scale development and cross-cultural validation” *International Marketing Review*, Edisi No. 1 Vol 25, Emerald Group Publishing Limited, 2008.

Enny Mirfa, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi No. 1 Vol 11, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2016.

Erni Yunaida, “Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa”, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Edisi No. 2 Vol 6, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, 2017.

Gracia Margaretha Simanjuntak, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing”, *OJS Univertas Udayana*, Edisi No. 6 Vol 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.

Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Warmadewa, 2019.

Haedah Faradz, “PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK”, Jurnal Dinamika Hukum, Edisi Nomor 1 Vol 8, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008.

Ike Vennesa, “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”, *Neliti*, Edisi No. 1 Vol 51, Jurnal Administrasi Bi, 2017.

Johan Anselmsson, “Brand Image and Customers Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands”, *Journal of Product & Brand Management*, Edisi No. 23 Vol 2, Emerald Group Publishing Limited, 2014.

Kelvin Christian Porajow, “Pengaruh Kesadaran Merek terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi di Manado”, *Productivity*, Edisi No. 5 Vol 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020.

Maklon Filipus Killa , “Pengaruh Pembelanjaan Periklanan dan Promosi pada Harga dan Ekualitas Merek”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Edisi No. 4 Vol 23, STIE Kriswina Sumba, 2008.

Ravi Pappu, “Consumer Based Brand Equity And Country of Origin Relationship : Some Empirical Study” *Journal of International Business studies*, Edisi No. 5 Vol 38, Emerald Group Publishing Limited, 2006.

Shamindra Nath Sanyal, ”The effect of perceived quality on brand equity: an empirical study on generic drugs” *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, Edisi No. 5 Vol 23, Emerald Group Publishing Limited, 2011.

Tomi Dwi Cahyono dan Al- Bari, “Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas dan Persepsi Nilai Terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Beli Ulang”, *Jurnal Tambora*, Edisi No. 3 Vol 1, Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016.

C. Peraturan Perundang – Undangan :

Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 1 Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 28 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 3 – Pasal 6 Undang – Undang No.15 tahun. 2001 tentang Merek.

Pasal 35 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 36 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 37 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 38 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 76 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 84 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 90 – Pasal 95 Undang – Undang N0. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 92 dan Pasal 90 Undang – Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Agung No.427/K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Putusan Mahkamah Agung No.823 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.04/HKI-MEREK/2013/PN.Niaga.Sby.

Putusan No.582/K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

E. Data Elektronik :

Alvin Bahar, “Kisah Sneakers KW Indonesia 'Vans Off The Top' yang Digugat Sama 'Vans Off The Wall', Kalah Telak Hingga Denda Jutaan Rupiah!”, terdapat dalam <https://hai.grid.id/amp/072285816/kisah-sneakers-kw-indonesia-vans-off-the-top-yang-digugat-sama-vans-off-the-wall-kalah-telak-hingga-denda-jutaan-rupiah> diakses terakhir tanggal 22 Januari 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, terdapat dalam <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Pada%20tanggal%2028%20Agustus%201992,berlaku%20>

tanggal%201%20April%201993 diakses terakhir tanggal 22 Januari 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “STRUKTUR ORGANISASI”, terdapat dalam <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20mempunyai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20Dundangan>. Diakses terakhir tanggal 30 September 2020.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual “*Penelusuran Data Kekayaan Intelektual*” terdapat dalam <https://www.dgip.go.id> diakses tanggal 21 Juli 2022.

Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Menjual Produk Imitasi atau KW” terdapat dalam <https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html> di akses terakhir pada 15 September 2022.

Sepatu sekolah Vans Of The Top skool Original terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/244546147/7340779767?smtt=0.159805480-1656572715.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Sepatu Vans Of The Top Original terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/326936426/4762901429?smtt=0.159805480-1656572344.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Sepatu Vans Off The Top Original bosku terdapat dalam <https://tokopedia.link/vaymLb6Ndrb> diakses terakhir tanggal 22 Juli 2022.

Syahrizal Sidik, “Gugatan Merek! Gudang Garam vs Gudang Baru, UNVR vs Orang Tua”, terdapat dalam : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210422081829-17-239823/gugatan-merek-gudang-garam-vs-gudang-baru-unvr-vs-orang-tua?page=all> diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2021.

Trias, “Portal Informasi Bisnis Terkini”, terdapat dalam <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> diakses terakhir tanggal 22 Januari 2022.

Vans Of The Top Ori 100% 38-48 terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/4018427/1693770688?smtt=0.159805480-1656573063.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Vans Of The Top Vit Sepatu Sekolah Sneaker Terlaris terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/982839/4641760073?smtt=0.159805480-1656572592.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Vans Of The Wall-Old Skool Stackform terdapat pada <https://www.vans.com/en-us/shoes-c00081/old-skool-stackform-pvn0a7q5m6bt> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Vans Off The Top cater sepatu sneaker Pria ukuran 38-44 terdapat dalam <https://shopee.co.id/product/80794462/1674849657?smmt=0.159805480-1656572939.9> diakses terakhir tanggal 20 Juli 2022.

Yusuf Abdhul, Pengertian Merek, “Hak Merek Dan Merek Dagang” terdapat dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/apa-itu-merek/> diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2022.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 353/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Wisesa Adje Wibisono**
No Mahasiswa : **18410394**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Vans OFF The Wall Terhadap Merek Vans OFF The Top**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 November 2022 M
29 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.