

ANALISIS PUTUSAN NO. 117/PID.SUS/2019/PN.BIL PADA KASUS PELANGGARAN HAK MEREK EIGER

ANDI AMALIA SUHRA, S.H.,M.Kn
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
andiamaliasuhra@Unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 10 Juni 2023 ; Direvisi: 2 Juli 2021; Disetujui Diterbitkan: 25 Juli 2023

Abstract

Sebagai upaya memenuhi dan melindungi karya seseorang dalam penjualan produksi, negara dalam hal ini legislatif membuat undang-undang yang memuat mengenai HaKI dalam hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perlindungan merek di Indonesia dan analisis putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur 3 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Bahwa berdasarkan penelitian Penulis, dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam perlindungan merek di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Bahwa terkait analisis Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN.Bil tertanggal 28 Agustus 2019 yang mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut, dan kemudian Mahkamah Agung melalui Putusannya No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bangil a *quo* yang amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut.

Keywords: *Haki; Merek; Putusan 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil*

PENDAHULUAN

Kemajuan perekonomian dan peningkatan kebutuhan manusia merupakan faktor utama perkembangan perekonomian suatu negara. Penjualan hasil produksi barang maupun jasa sebagai aset dasar dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan usaha, mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya merupakan prinsip dasar masyarakat dalam berdagang sehingga tidak jarang terjadi kecurangan dalam perdagangan baik barang maupun jasa. Hal ini kerap terjadi utamanya dalam produksi barang yang mana melanggar aturan-aturan yang ada seperti melanggar peraturan Hak Kekayaan Intelektual (*Intelegence Property Rights*) dimana kadang-kadang seseorang atau badan usaha melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada. Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menciptakan suatu produk atau karya yang berguna untuk manusia. pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual pola pikir. Hak atas kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, maupun aspek seni.

Hal ini, timbul karena adanya intelektual seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya, atau hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud. RB Simatupang memberikan pengertian terhadap kekayaan intelektual sebagai hak yang dihasilkan oleh intelektual manusia, karena sebagai inti atau objek pengawasan, meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak milik industri meliputi; paten, desain industri (*industrial desain*), merek, perlindungan varietas tanaman, desain tata kelola lokasi IC (desain tata letak sirkuit terpadu) dan rahasia dagang. Dalam perdagangan, khususnya dalam kekayaan intelektual, merek memegang peranan esensial sebagai upaya pembeda sumber dari

barang dan jasa. Tidak hanya itu, merek dagang juga digunakan untuk periklanan dan pemasaran. Suatu merek bisa menjadi kekayaan dan membuat nilai barang dan jasa menjadi mahal dan berharga karena orang/konsumen biasanya memiliki citra, kualitas dan reputasi barang dan jasa dari merek tertentu.

Semakin majunya zaman dan teknologi, maka semakin maju pula kehidupan manusia, sebab manusia akan selalu mencoba berbagai hal untuk mempermudah kehidupan mereka. Karena banyaknya hasil olah pikir manusia yang memerlukan perlindungan oleh negara, maka dibuatlah peraturan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai akibat dari banyaknya kerugian yang dialami orang-orang dalam hasil kerja dan buah pikir mereka akibat dicaplok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka untuk memenuhi dan melindungi karya seseorang, negara dalam hal ini legislatif membuat undang-undang yang memuat mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam hal ini diatur melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, meskipun klasifikasi merek populer masih tidak dijelaskan secara detail, namun suatu merek bisa dinyatakan populer ataupun tidak populer melalui vonis majelis hakim. Sehingga setelah diakui sebagai merek populer, pemilik merek tersebut bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya buat benda serta/ ataupun jasa yang sejenis. Merek sendiri didefinisikan dalam undang-undang merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Fungsi merek adalah suatu bagian penting dari suatu barang atau jasa. Merek ini digunakan sebagai pembeda barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Fungsi yang dapat dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang dan konsumen dari pihak produsen, mereka digunakan untuk menjamin nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna

mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Pada umumnya yang menjadikan suatu barang mahal bukanlah produknya melainkan mereknya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa merek adalah barang immaterial. Perusahaan yang telah berhasil membuat mereknya dikenal masyarakat luas akan memiliki tantangan terbesar juga yakni akan semakin banyak pesaing yang melakukan perilaku buruk dengan meniru atau bahkan memalsukan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan komersial dalam jangka waktu singkat. Berdasarkan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil tertanggal 28 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas yang selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusannya No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bangil a *quo* yang amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut.

Perkara Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil bermula dari Edy Mulyono pada sekira bulan Februari 2017 memesan *outsole* sandal Merek Eiger yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000525338 untuk kelas barang: 25 tanggal penerimaan 30 Juli 2013 atas nama Ronny Lukito kepada UD Bintang Terang milik Terdakwa Hendro Purnomo melalui karyawannya. Dalam proses pemesanannya, Edy Mulyono dan H.M. Kharis membawa matras atau cetakan *outsole* sebanyak 5 (lima) pasang sesuai dengan nomer seri dan ada beberapa ukuran dengan model berbeda namun sudah tertera tulisan Eiger yang diperoleh dari H. Taat. Saat itu terdakwa menanyakan tentang lisensi atau izin dari pihak Eiger dan dijawab oleh Edy Mulyono "*nanti ada lisensinya*".

Terdakwa yang sebelumnya pernah mengerjakan pesanan *outsole* dari Merek Carvil, dimana lisensi dari Carvil ditunjukkan pada saat pengerjaan *outsole* sudah berjalan, sehingga pada saat terdakwa menerima pesanan dari Edy Mulyono yang mengatakan "*nanti ada lisensinya*", terdakwa berpikiran yang sama ketika mengerjakan pesanan dari Carvil. akan tetapi hingga selesai, lisensi atau ijin tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh Edy kepada Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Pihak Eiger (PT. Eigerindo Multi Produk Industri) melalui Direktornya, Ronny Lukito melaporkan pidana terhadap pelanggaran merek Eiger tersebut, dimana yang menjadi terlapor adalah Edy Mulyono, Kharis, dan terdakwa Hendro Purnomo. Setelah kejadian tersebut, terdakwa sudah

berupaya dengan beberapa kali ke Bandung untuk menemui Ronny Lukito selaku pemilik Eiger tetapi tidak berhasil. Tujuan terdakwa ke Bandung adalah untuk berdamai dengan Ronny Lukito seperti yang dilakukan oleh saudara Edy dan saksi H. M. Kharis, dimana untuk laporan pidana Edy dan saudara H. M. Kharis sudah SP3 dikarenakan ada perdamaian dengan pihak Eiger, sementara laporan terhadap Terdakwa Hendro Purnomo berlanjut hingga ke pengadilan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait perlindungan merek di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terkait Putusan No. 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil pada Kasus Pelanggaran Hak Merek Terkenal Eiger?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Merek di Indonesia.

Pengaturan perlindungan merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda yaitu dengan berlakunya *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) sesuai dengan *Staatblad* 1912 Nomor 545 *jo.* *Staatblad* 1913 Nomor 214. Setelah memasuki masa penjajahan Jepang, lahir peraturan tentang merek yang disebut *Osamu Seire* Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang. Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek

Perusahaan dan Merek Perniagaan, diterbitkan dalam upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari barang bajakan dan tiruan. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, karena Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, pemerintah pada tanggal 28 Agustus 1992 mengesahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (UU Merek Tahun 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Selanjutnya pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS)*, dan pada akhirnya diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Direktorat Jenderal HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Saat ini, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual telah berubah penyebutannya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI. Dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Melalui sistem konstitutif ini 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.

Sistem ini mengharuskan para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Penggunaan sistem konstitutif ini

lebih melindungi pemilik merek dan menjamin kepastian hukum. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Seperti dikatakan bahwa perlindungan merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin terhadap kepastian berusaha bagi produsen. Pengaturan pendaftaran merek itu sendiri diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Selain itu, terdapat pula merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Pada kenyataannya di lapangan, rendahnya pengetahuan mengenai perlindungan merek sangat mempengaruhi pula rendahnya upaya pendaftaran merek, khususnya bagi pemilik merek pada usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), padahal produk yang dihasilkan tidak kalah kreatif dan inovatif dengan produk lain yang sejenis, bahkan dengan produk impor dari negara-negara lain. Alasan keterbatasan biaya menjadi salah satu pertimbangan sehingga belum dilakukannya pendaftaran merek, karena pada dasarnya, UMKM masih bersifat merintis usaha. Padahal, kelalaian seseorang dalam mendaftarkan suatu merek, dapat berakibat diklaim/didahului oleh pihak lain dalam mendaftarkan merek yang sama atau mirip untuk produk barang atau jasa sejenis sehingga seseorang dapat kehilangan hak untuk menggunakan mereknya sendiri yang sebenarnya sudah lebih dahulu dipergunakan. Pelaksanaan pendaftaran merek kolektif adalah sebagai perhatian dari pemerintah untuk pemberdayaan UMKM dalam upayanya

melakukan pengembangan usaha, sehingga akan memudahkan UMKM dalam melaksanakan pendaftaran merek kolektif agar merek tersebut mempunyai perlindungan hukum. Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Dalam kasus yang terjadi mengenai pelanggaran hak merek yang terjadi antara Merek Terkenal Eiger dengan terdakwa Hendro Purnomo selaku pemilik perusahaan UD. Bintang Terang yang mengerjakan pesanan *outsale* sandal yang mana pada kasus ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain (*in casu* Merek Eiger).

Dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil tertanggal 28 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut dan kemudian Mahkamah Agung melalui Putusannya No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bangil a *quo* yang amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Selain menguatkan putusan *judex factie*, Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan yang selanjutnya dijadikan sebagai kaidah hukum.

B. Tinjauan Yuridis terkait Putusan No. 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil Pada Kasus Pelanggaran Hak Merek Terkenal Eiger

Posisi Kasus

Perkara ini bermula dari Edy Mulyono (Pemilik UD. Indopress) bersama H.M. Kharis (Pemilik UD. Alfian Jaya) pada sekira bulan Februari 2017 memesan *outsole* sandal Merek Eiger yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000525338 untuk kelas barang: 25 tanggal penerimaan 30 Juli 2013 atas nama Ronny Lukito, kepada UD Bintang Terang milik Terdakwa Hendro Purnomo melalui karyawannya. Terdakwa merupakan pemilik UD. Bintang Terang yang berdiri sejak tahun 1991 dan berlokasi di Desa Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang memproduksi *outsole* sandal berbagai macam merek berdasarkan pesanan dari konsumen. UD Bintang Terang hanya membuat *outsole* saja dan tidak membuat sandal. *Outsole* saja tidak dapat dijual untuk umum karena masih

harus diproses lagi untuk menjadi sandal. Proses produksi dan perdagangan sandal Merek Eiger dilakukan oleh Edy Mulyono dan H.M. Kharis, hasil produksinya dijual di daerah pertokoan Pusat Grosir Surabaya (PGS) dan pada konsumen lainnya termasuk dijual kepada H. Taat. Dalam proses pemesanannya, Edy Mulyono dan H.M. Kharis membawa matras atau cetakan *outsole* sebanyak 5 (lima) pasang sesuai dengan nomer seri dan ada beberapa ukuran dan beda model, yang sudah ada tulisan Eiger yang diperolehnya dari H. Taat. Terdakwa menanyakan tentang lisensi atau ijin dari pihak Eiger dan dijawab oleh Edy Mulyono "*nanti ada lisensinya.*" Terdakwa pernah mengerjakan pesanan *outsole* dari Carvil dimana lisensi dari Carvil ditunjukkan pada saat pengerjaan *outsole* sudah berjalan dan pada saat terdakwa menerima pesanan dari Edy Mulyono yang mengatakan "*nanti ada lisensinya*", terdakwa berpikiran yang sama ketika mengerjakan pesanan dari Carvil, akan tetapi hingga selesai lisensi atau ijin tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh Edy kepada Terdakwa. Pesanan *outsole* Edy Mulyono dan H.M. Kharis sebanyak 6.000 (enam ribu) pasang dan harga *outsole* /pasang sejumlah Rp 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah). *Outsole* kemudian diproduksi oleh H.M. Kharis dan setelah jadi dijual dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /kodi isi 20 pasang sandal yang setiap harinya laku antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kodi. Keuntungan H.M. Kharis dari hasil penjualan sandal jepit merek Eiger tersebut sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) /kodi. Adapun terdakwa tidak mendapat hasil atau untung dari penjualan tersebut

Pihak Eiger (PT. Eigerindo Multi Produk Industri) melalui Direkturnya Ronny Lukito melaporkan pidana terhadap pelanggaran Merek Eiger dimana yang menjadi terlapor adalah Edy Mulyono, H.M. Kharis, dan Terdakwa Hendro Purnomo. Setelah kejadian tersebut terdakwa sudah berupaya ke Bandung beberapa kali untuk menemui Ronny Lukito selaku pemilik Eiger tetapi tidak berhasil. Tujuan terdakwa ke Bandung adalah untuk berdamai dengan Ronny Lukito seperti yang dilakukan oleh saudara Edy dan saksi H. M. Kharis, dimana untuk laporan pidana Edy dan saudara H. M. Kharis sudah SP3 dikarenakan ada perdamaian dengan Pihak Eiger, sementara laporan terhadap Terdakwa Hendro Purnomo berlanjut hingga ke pengadilan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan perbuatannya tersebut, JPU mendakwa Terdakwa Hendro Purnomo dengan dakwaan tunggal yaitu telah tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana melanggar Pasal 100 ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan kemudian dalam surat tuntutan, JPU berkesimpulan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana JPU selanjutnya menuntut terdakwa Hendro Purnomo dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Putusan Pengadilan Negeri Bangil

Pengadilan Negeri Bangil melalui putusannya No. 117/Pid.Sus/2019/PN.Bil yang diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019, menyatakan Terdakwa Hendro Purnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan karenanya membebaskan Terdakwa Hendro Purnomo dari dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Alasan Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya yaitu karena peranan terdakwa sebagai pemilik UD. Bintang Terang hanyalah memungut ongkos sebagai imbalan jasa atas produksi *outsole* hasil pemesanan H. M. Kharis dan Edy Mulyono. *Outsole* dan/atau alas bagian bawah sandal hasil produksi terdakwa dan/atau UD. Bintang Terang tidak mempunyai nilai utilitas terlebih nilai ekonomis apabila belum dipasangkan dengan bagian atas sandal dan Logo Eiger yang diduga menggunakan merek dan logo milik Ronny Lukito (pemilik merek Eiger) justru dimiliki oleh H. M. Kharis dan Edy Mulyono.

Pengadilan Negeri Bangil juga menyatakan tidak terbukti peranan terlebih itikad dan/atau "*niat*" Terdakwa untuk menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan

merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Terdakwa dan/atau UD. Bintang Terang murni menjalankan usaha dan/atau bisnis jasa produksi *outsole* dan/atau alas sandal bagian bawah. Terdakwa dan/atau UD. Bintang Terang tidak memiliki kemampuan guna memproduksi bagian atas sandal, sehingga apabila dipasangkan dengan *outsole* dan/atau alas bagian bawah sandal akan menjadi sebuah dan/atau sepasang sandal yang mempunyai nilai utilitas dan nilai ekonomis. Selain itu, terdakwa tidak mendapatkan hasil dari penjualan barang tersebut serta setelah ada kejadian tersebut terdakwa sudah berupaya ke Bandung beberapa kali untuk menemui Pak Ronny Lukito selaku pemilik Eiger tetapi tidak berhasil dan tujuan terdakwa ke Bandung adalah untuk berdamai dengan Pak Ronny Lukito seperti yang dilakukan oleh saudara Edy dan saksi H. M. Kharis.

Kaidah Hukum Mahkamah Agung

Mahkamah Agung melalui Putusannya No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil yang dimintakan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung yang selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi dalam perkara ini dijadikan kaidah hukum oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertera di laman resminya. Di dalam putusannya, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil dengan memberikan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar, Terdakwa dan/ atau UD Bintang Terang hanya menerima pesanan pembuatan *outsole*/alas sandal bagian bawah dengan merek dan logo Eiger dari saksi H.M. Kharis dan Edy Mulyono, sedangkan *outsole* tersebut tidak dapat digunakan dan dijual untuk umum karena masih harus diproses lagi menjadi sandal.

Terdakwa juga tidak mengetahui asal-usul matras dan/atau cetakan *outsole* yang ada merek dan logo Eiger tersebut dan menurut keterangan saksi H.M. Kharis cetakan *outsole* tersebut berasal dari H. Taat. Dengan demikian, tidak terbukti perbuatan Terdakwa/UD Bintang Terang telah membuat/memproduksi barang dengan merek Eiger yang langsung bisa dipakai atau diperdagangkan.

Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Analisis Penulis

Bahwa Pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur 3 (bentuk) perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu Pasal 100 ayat (1) perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, Pasal 100 ayat (2) mengatur perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya, dan Pasal 100 ayat (3) mengatur perbuatan pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan Penulis, dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam perlindungan merek di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Regulasi tersebut telah ada sejak zaman Belanda dengan berlakunya *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) sesuai dengan *Staatblad* 1912 Nomor 545 *jo. Staatblad* 1913 Nomor 214. Kemudian Jepang melahirkan peraturan yang mengatur tentang merek yang disebut *Osamu Seire* Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang. Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, diterbitkan dalam upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari barang bajakan dan tiruan.

Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, karena Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, pemerintah pada tanggal 28 Agustus 1992 mengesahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

(UU Merek Tahun 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Selanjutnya pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), dan pada akhirnya diperbaharui Kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahwa terkait analisis Putusan No.117/Pid.Sus/2019/PN.Bil tertanggal 28 Agustus 2019 yang mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut, dan kemudian Mahkamah Agung melalui Putusannya No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bangil a *quo* yang amarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut, pada Pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur 3 (bentuk) perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu Pasal 100 ayat (1) perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, Pasal 100 ayat (2) mengatur perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya, dan Pasal 100 ayat (3) mengatur perbuatan pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

Terdakwa Hendro Purnomo didakwa JPU telah melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan Merek Eiger untuk jenis barang yang sama yaitu sandal kelas 25 dimana merek Eiger tersebut telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM000525338 kelas 25 tanggal penerimaan 30 Juli 2013 atas nama pemilik Ronny Lukito. Oleh karena terdakwa diduga melakukan perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau sama persis dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain, maka terdakwa didakwa oleh JPU telah melanggar Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan secara lengkap:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

Pembuktian mengenai unsur *“tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”* bukanlah perkara mudah, terlebih dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang artinya harus terbukti dilakukan bersama-sama. Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *outsole* tidak dapat digunakan dan dijual untuk umum karena masih harus diproses lagi menjadi sandal adalah pertimbangan penting dalam pembuktian unsur Pasal 100 ayat (1) dan karenanya perbuatan membuat atau memproduksi bagian dari suatu barang yang diperdagangkan dan dilindungi hak merek, tidaklah serta merta merupakan sebuah tindak pidana, apabila terbukti si pembuat tidak mengetahui asal-usulnya dan si pembuat sudah serangkaian upaya yang patut untuk meminta bukti kepemilikan/lisensi hak merek atas barang tersebut kepada si pemesan.

Terlebih lagi, bahwa yang dilaporkan oleh Pemilik Merek Eiger tidak hanya terdakwa Hendro Purnomo, melainkan juga Edy Mulyadi dan H.M. Kharis. Dengan tidak dilanjutkan proses hukum terhadap Edy Mulyadi dan H.M. Kharis sebagai *“yang melakukan”* karena sudah di SP3 pada tingkat penyidikan, maka seharusnya perkara Hendro Purnomo tidak layak dilanjutkan karena Terdakwa sebagai *“yang turut serta melakukan”* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sulit dipahami, seorang *“yang turut serta melakukan”* dilanjutkan proses hukumnya, sementara *“yang melakukan”* atau pelaku utama prosesnya dihentikan. Padahal, *“yang turut serta melakukan”* tidak akan dapat melakukan suatu perbuatan pidana apabila tidak ada perbuatan pidana dari orang *“yang melakukan”*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina, Semarang, 2013.

Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, PT Rajagrafinfo Persada, Jakarta 2015.

Durianto, Darmani, Et. Al, *Strategi Melakukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri.2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang-Uundangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.17 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.117/Pid.Sus/2019/PN.Bil tertanggal 28 Agustus 2019.

Internet

www.mahkamahagung.go.id.