

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya cenderung memiliki perilaku konsumtif. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkena arus globalisasi *modern*. Dalam hal ini globalisasi dapat mengubah gaya hidup seseorang yang menjadikan identitas bagi individu maupun kelompok. Arus perdagangan yang semakin terbuka dan bebas antar negara, menjadikan masyarakat memiliki perilaku konsumtif yang membuat masyarakat menyukai merek-merek terkenal.

Kontribusi merek menjadi penting, terutama dalam menjaga persaingan secara sehat.¹ Sebagaimana fungsinya, merek digunakan untuk memberikan identitas sebagai pembeda terhadap barang atau produk perusahaan lain yang sejenis, salah satunya yaitu merek tas. Merek memiliki Hak Eksklusif di negara Indonesia, dan wajib didaftarkan agar suatu merek mendapatkan legalitasnya secara utuh dan pemegang hak merek dapat mempublikasikan kepada masyarakat atau konsumen agar pemegang hak merek tersebut memiliki nilai ekonomi secara komersil. Merek dapat pula menjadi aset perubahan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak diminati dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Maka dari itu merek yang bersangkutan akan

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama*, PrenadamediaGroup, Jakarta, 2015, Hlm.61.

menjadi patokan bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang.²

Pada masa sekarang, merek memiliki peranan penting dalam dunia *fashion*. Dunia *fashion* berkembang begitu pesat, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Dengan adanya teknologi yang berkembang dalam perdagangan industri dan juga ditandai oleh semakin banyaknya merek *fashion* baru yang muncul di berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu merek tas.³ Merek tas yang telah lama didaftarkan dan telah dikenal oleh masyarakat secara regional maupun internasional, dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, yang dimana merek tas terkenal tersebut wajib dilindungi oleh hukum. Pada hakikatnya, tas berfungsi sebagai wadah untuk membawa barang dan perlengkapannya, akan tetapi pada era globalisasi ini, merek tas menjadi penunjang penampilan.

Pemanfaatan tas dengan merek terkenal sudah mulai marak di Indonesia, hal tersebut terjadi karena perusahaan atau produsen akan mendapatkan keuntungan besar yang didapat apabila menggunakan merek terkenal sebagai barang yang akan diproduksi.⁴ Perkembangan dalam bidang produksi barang saat ini tidak diikuti dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa semakin banyaknya penggunaan merek terkenal tanpa izin di Indonesia, maka akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah

² Trisno Raharjo, "*Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia*", Laporan Penelitian, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999, Hlm. 1

³ Meri Hertati Gultom, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar terhadap Pelanggar Merek*", Jurnal Warta, Volume 6 No.2, 2018, Hlm. 34.

⁴ Putu Eka Krisna Sanjaya, "*Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal Di Indonesia*", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 6 No,11, 2018, Hlm 2.

terdaftar.

Pemegang hak merek dapat melarang orang lain untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Apabila ada pihak lain yang menggunakan merek yang sama pada sebuah produk, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak merek.⁵ Pelanggaran hak merek terkenal ini disebut dengan *passing off* (pemboncengan reputasi). Istilah tersebut merupakan sistem hukum *Common Law*, dalam sistem hukum ini, pembonceng atau peniru merek merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang meniru merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.⁶

Menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang dilihat dari unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang menonjol terhadap suatu merek menjadi faktor utama

⁵ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan Dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 107.

⁶ Sudargono Gautama & Rizwanto Winata, *Komentar Atas UU No,19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1994, Hlm. 166.

dalam menentukan suatu persamaan antara suatu merek dengan merek lainnya.⁷

Tas dengan merek terkenal memiliki jaminan dan kualitas yang bagus. Akan tetapi harga dari tas yang memiliki merek terkenal biasanya memiliki harga yang cukup tinggi. Dengan ini, tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk membuat produk yang sama dengan merek terkenal. Produk-produk tas bermerek (*luxury good*) asli tapi palsu (aspal) sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, salah satunya di Kota Gresik. Kota Gresik merupakan salah satu kota yang banyak sekali masyarakat masih menjual belikan tas tiruan dengan memakai merek terkenal. Pada realitanya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek-merek dagang terhadap tas masih tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang dapat disingkat menjadi Kemenkumham, merupakan kementerian yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan. Fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum kepada masyarakat. Salah satu tugas Kementerian Hukum dan HAM yaitu melaksanakan pengembangan budaya hukum masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum. Hal tersebut tercantum pada peraturan Menteri

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.08.20 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Pasal 1 angka 1. Dengan adanya Kementerian Hukum dan HAM ini yaitu untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi oleh hukum. Hal ini juga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.

Adanya tas tiruan / bisa disebut dengan Kualitas (KW), istilah lain dari tas tiruan. Istilah KW tersebut merupakan sebutan gaul yang berlaku di pasaran yang berarti tiruan atau replika yang memiliki berbagai nama yaitu seperti KW super, KW1, KW2, dll. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli tas tiruan tersebut daripada yang asli. Jelas hal ini bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional tentang merek.

Isu yang diangkat dalam skripsi ini adalah adanya realita perdagangan tas tiruan dengan merek terkenal yang masih beredar dan banyak dijumpai di Kota Gresik sebagai contoh merek tas LV (*Louis Vuitton*), *FENDI*, *Coach*, *Gucci*, *Dior*, *Channel*, *Hermes*, *Prada*, *Zara*, *Charles & Keith*, *Guess*, *Pedro*, *Tory Burch* yang palsu. Berdasarkan data observasi lapangan yaitu di Kabupaten Gresik menunjukkan terdapat 24 (dua puluh empat) toko atau pedagang yang berjualan tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal. Berikut merupakan data toko yang menjual tas tiruan menggunakan merek terkenal yang didapat dari hasil observasi adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Toko	Merek Tas yang dijual
1.	Toko Nunhijab	<i>Coach, Zara, Charles & Keith, Guess,</i>

	(Jl. Enggano Barat No.28 GKB)	<i>Pedro, Tory Burch</i>
2.	Toko Clarissa Fashion (Jl. Tanj. Hulu 2 No. 58 GKB)	<i>Coach, LV (Louis Vuitton), Hermes, Pedro, Tory Burch, Ysl</i>
3.	Toko Amor (Lantai 1 Blok D No.69 Pasar Kota Gresik)	<i>Dior, Gucci, Channel, LV (Louis Vuitton), Charles & Keith, Coach</i>
4.	Toko Novi (Lantai 1-H 13 Pasar Kota Gresik)	<i>Prada, Channel, Coach, Celine, Gucci, Charles & Keith, LV (Louis Vuitton), Dior</i>
5.	Toko Rizky Tas (Lantai 1-H 17 Pasar Kota Gresik)	<i>Coach, Charles & Keith, LV (Louis Vuitton), Gucci, Channel, Dior, Tory Burch, Guess, Michael Kors</i>
6.	Toko Blok D Collection (Lantai 1 Blok D No. 23 Pasar Kota Gresik)	<i>Dior, Ysl, Channel, Gucci, Fendi, LV (Louis Vuitton), Coach, Michael Kors, Fossil,</i>
7.	Toko Putri (Lantai I Blok D No. 14 Pasar Kota Gresik)	<i>Ysl, Michael Kors, Coach, Gucci, Dior, Fendi</i>
8.	Toko Central (Lantai I Blok D No.22 Pasar Kota Gresik)	<i>Michael Kors, Tory Burch, Gucci, Ysl, Fendi, Channel, Coach</i>
9.	Toko New Nada (Lantai I Blok C No. 15 Pasar Kota Gresik)	<i>Gucci, Dior, Celine, McM, Hermes, Fossil, Tory Burch, Channel, Coach, Charles & Keith</i>
10.	Toko Adi SM (Lantai 1 Blok C No.26 Pasar Kota Gresik)	<i>Dior, Tory Burch, Coach, Hermes, Michael Kors, Channel, Ysl, Fendi, Prada</i>
11.	Toko Zamzami (Lantai 1 Blok A No. 02 Pasar Kota Gresik)	<i>Ysl, Dior, Gucci, McM, Prada, Channel, LV (Louis Vuitton), Tory Burch, Coach</i>
12.	Toko Del****a (Jl. Panglima Sudirman No. 161, Sidomoro, Kab. Gresik)	<i>Coach, Gucci, Dior, Fendi, Burberry, Charles & Keith</i>
13.	Toko Ada Shop (Jl. Sunan Prapen Gg. II/F No. 20, Giri, Kab. Gresik)	<i>Gucci, LV (Louis Vuitton), Ysl, Dior, Channel</i>
14.	Toko Mira Collection (Jl. Mira Raya No.03 Perumahan Permata Suci Gresik)	<i>Hermes, Ysl, Guess, Furla, Moschino, Fendi, Michael Kors</i>
15.	Fandy Shop (Jl. Taman Enggano No. 3 No. 2)	<i>Elle, Fossil, Fendi, Ysl, LV (Louis Vuitton), Gucci</i>
16.	Butik J***a Moslem Fashion (Jl. Jawa No.9, Gn. Malang, Randuagung, Gresik)	<i>Ysl, Prada, Channel, Dior, Tory Burch</i>
17.	Toko Yasmine	<i>Michael Kors, Charles & Keith,</i>

	(Ruko GKB, Jl. Kalimantan No. 67 GKB)	<i>Fendi, Dior, Hermes, Ysl, Tory Burch, LV (Louis Vuitton)</i>
18.	Toko Bidadari (Jl. KH. Hayim Asyhari No. 4 Korman, Pekelingan, Gresik)	<i>Coach, Gucci, Dior, Fendi, Burberry, Charles & Keith</i>
19.	Toko Shandy Tas (Jl. Samanhudi No. 3 Gresik)	<i>Dior, Gucci, Channel, LV (Louis Vuitton), Charles & Keith, Coach</i>
20.	AN Store (Kramatandap, Sidokumpul, Kec.Gresik, Gresik)	<i>Gucci, Dior, Celine, McM, Hermes, Fossil, Tory Burch, Channel, Coach, Charles & Keith</i>
21.	Rumah Tas Gresik (Jl. Usman Sadar Gg. VIII No. 12 Gresik)	<i>Gucci, LV (Louis Vuitton), Ysl, Dior, Channel, Michael Kors, Zara, Kate Spade, Tory Burch, Fendi</i>
22.	Adynta Bags (Jl. Kavling Bumi Wates Tanjung Sumengko Wringinanom)	<i>Ysl, Michael Kors, Coach, Gucci, Dior, Fendi</i>
23.	PIN Store (Jl. Pasar Cerme Lor No.48, Cerme Lor, Kec. Cerme, Gresik)	<i>Ysl, Dior, Gucci, McM, Prada, Channel, LV (Louis Vuitton), Tory Burch, Coach</i>
24.	Sheila Fashion (Jl. Raya Cerme Lor – Bunder No. 76 A, Cerme, Gresik)	<i>Coach, Zara, Charles & Keith, Guess, Pedro, Tory Burch</i>

Tabel 1.1. Daftar Toko yang Menjual Tas Tiruan dengan Merek Terkenal di Kabupaten Gresik

Sumber: Wawancara dengan pedagang di Kabupaten Gresik yang menjual tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal.

Tabel 1.1. diatas dapat diketahui bahwa masih banyak pedagang yang masih menjual tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, masih banyaknya celah masyarakat untuk melakukan pelanggaran merek tas terkenal yang dipalsukan di Indonesia terutama di Kabupaten Gresik. Dengan hal ini penulis tertarik untuk membahas isu tersebut dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TAS TERKENAL YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI KEMENKUMHAM JAWA TIMUR)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis dan memahami terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Menganalisis dan memahami terkait dengan kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hal merek terkenal, tas tiruan, dan praktik perdagangan dalam hukum perdata di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Serta diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai akibat hukum dari pelaku usaha yang memperdagangkan tas tiruan dengan merek terkenal.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Merek

1.5.1.1. Pengertian Merek

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang di produski oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek yaitu agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa.⁸ R. Soekardoni berpendapat bahwa merek merupakan suatu tanda yang memiliki karakter pada sebuah barang dan karakter tersebut berfungsi untuk mengetahui asal

⁸ UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 5 dan 6 menyatakan bahwa: 5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

dari barang serta menjamin kualitas suatu barang pada barang-barang sejenis yang diperdagangkan oleh orang maupun badan usaha lain.⁹¹

1.5.1.2. Jenis-Jenis Merek

Merek dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Merek Jasa, Merek Dagang, dan Merek Kolektif. Didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa merek jasa bertujuan untuk membedakan satu jasa dengan jasa yang lainnya yang sejenis. Merek jasa digunakan pada orang, beberapa orang dengan bersama-sama maupun badan hukum yang menggunakan jasa nya sebagai hal yang di perdagangkan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa tujuan dari merek dagang adalah untuk membedakan dengan barang yang sejenis lainnya, merek digunakan pada barang yang akan diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang dengan bersama-sama, maupun badan hukum. Merek kolektif memiliki tujuan untuk dapat membedakan antara barang ataupun jasa yang sejenis. Karakteristiknya sama serta sifat, ciri umum, dan mutu barang ataupun jasa dan pengawasannya yang kemudian diperjualbelikan oleh beberapa orang

⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, Hlm.4.

atau badan hukum secara bersama-sama, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.5.1.3. Merek Terkenal

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Sampai saat ini memang belum ada definisi yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 maupun Undang-Undang merek sebelumnya tidak menjelaskan terkait dengan definisi yang jelas, akan tetapi hanya memberi kriteria bagi suatu merek untuk bisa dikatakan merek terkenal. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu “*famous mark*” dan “*wellknown mark*”.

Beberapa yurisdiksi memperlakukan *famous marks* dan *wellknown marks* dalam arti yang sama. *Famous marks* sering membutuhkan untuk terdaftar terlebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Sebaliknya, jika *wellknown mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran. Menurut Yahya Harahap, mengatakan bahwa merek terkenal sebagai merek yang reputasi tinggi, mempunyai sesuatu yang menarik dan memukau

sehingga jenis barang dan atau jasa apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada konsumen.¹⁰ Untuk merek terkenal, barang atau jasa yang diperdagangkan itu merupakan kebutuhan masyarakat umum, harganya dapat dijangkau daya beli masyarakat luas, dan pasar yang dimasuki adalah pasar secara umum. Sedangkan untuk merek termasyhur, jenis barang atau jasa yang diperdagangkan agak eksklusif, hanya untuk golongan masyarakat kelas atas tertentu.¹¹

Prosedur Pendaftaran Merek yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Tata cara permohonan merek harus mengikuti urutan yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut :

1. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik ataupun non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia;
2. Dalam permohonan yang dilaksud pada ayat (1), pemohon harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun Permohonan
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan

¹⁰ Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm.416.

¹¹ Harahap, Yahya, *Op.Cit.*, Hlm.87.

melalui kuasa

- d. Warna jika merek yang dimohonkan registrasinya menggunakan unsur warna
 - e. Jika permohonan diajukan dengan gak prioritas, nama bangsa dan tanggal permohonan merek yang pertama
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang atau jenis jasa
3. Pemohon atau kuasanya menandatangani permohonan
 4. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran.
 5. Biaya permohonan registrasi merek ditentukan per kelas barang/jasa
 6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
 7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
 8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan registrasinya.

1.5.1.3.1. Kriteria Merek Terkenal

Merek terkenal memiliki pengaturan dan perlindungan

yang dapat dibedakan pada tataran internasional dan nasional. Secara internasional pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam TRIPs. Terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) TRIPs disebutkan, dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh negara anggota dari kegiatan promosi dari merek bersangkutan. Ketentuan TRIPs tersebut tidak memberikan pengertian serta kriteria merek terkenal secara jelas, sehingga definisi merek terkenal sangat bergantung pada interpretasi masing-masing negara.¹²

Kriteria merek terkenal di Indonesia tidak berubah setelah keluarnya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kriteria merek terkenal ini dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b hanyalah berganti tempat atau Pasal menjadi tercantum dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.20 Tahun 2016. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Reputasi merek karena promosi yang gencar-gencaran;

¹² Thoyyibah Bafadhal, "*Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia*", Jurnal Hukum, Vol.1, 2018, Hlm.28

2. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
3. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia;
4. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara;
5. Apabila keempat kriteria diatas dianggap belum cukup, maka berdasarkan perintah Pengadilan Niaga kepada lembaga survey yang bersifat mandiri atau independen guna memperoleh hasil kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
 - b. Volume penjualan barang dan jasa serta keuntungan uang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. Jangkauan daerah penggunaan merek;
 - d. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan atau jasa di masyarakat;
 - e. Jangka waktu penggunaan merek;

- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain

Adapun kriteria merek terkenal yang dianut di Amerika Serikat diatur dalam Pasal 43 (c) (1) *Lannham Act* yang diperbaharui menentukan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek;
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut;
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan dimana merek tersebut dipakai;
5. Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai;
6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek

tersebut dilaksanakan;

7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; dan
8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang- Undang tanggal 3 Maret 1981 atau Undang- Undang Tanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama¹³.

Merek hingga sekarang masih belum didapatkan satu definisi merek terkenal yang dapat diterima secara umum. Akan tetapi pada pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* yang diadopsi dari ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris, hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yakni dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Suatu merek dagang dapat ditentukan sebagai merek yang terkenal negara anggota harus mempertimbangkan pengetahuan dalam anggota yang bersangkutan dan telah diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang di sektor terkait dari masyarakat, termasuk

¹³ Iman Syahputra, *Hukum Merek Baru: Merek Indonesia Seluk-Beluk dan Tanya Jawab*, Jakarta, Harvalindo, 1997, Hlm. 21-22

pengetahuan dalam anggota yang telah diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang. Didalam rancangan persetujuan yang dirundingkan tersebut, setidaknya akan hadir dua norma baru, yaitu:

1. Upaya memperjelas pengertian *relevant sector of the public* (kalangan masyarakat tertentu) dalam kaitannya dengan merek terkenal dengan mengajukan identifikasi dalam 2 unsur yaitu hanya terbatas pada konsumen potensial saja dan jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang bisa dengan merek terkenal pada umumnya; dan
2. Upaya penentuan elemen untuk membangun pengertian merek terkenal yang meliputi 12 (dua belas) unsur, yaitu jangka waktu, lingkup, dan wilayah penggunaan merek, pasar tingkat daya pembeda, kualitas nama baik, luas sebaran pendaftaran di dunia, sifat eksklusivitas pendaftaran yang dimiliki, luas lebaran penggunaan di dunia, tingkat eksklusivitas penggunaan di dunia, nilai perdagangan dari merek yang bersangkutan di dunia, rekor perlindungan hukum yang berhasil diraih, hasil litigasi dalam penentuan terkenal tidaknya suatu merek, intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan

merek yang bersangkutan.¹⁴

1.5.1.4. Fungsi Merek

Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil dari suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Fungsi merek sendiri bertujuan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Terdapat 2 (dua) ajaran persamaan dalam merek:

1. Doktrin persamaan keseluruhan

Doktrin persamaan menyeluruh ialah di mana persamaan merek ditegakkan di atas prinsip *entireties similar* yang berarti antara merek yang satu dengan yang lainnya memiliki persamaan menyeluruh yang meliputi semua faktor relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.

2. Doktrin persamaan identik

Persamaan merek dalam hal ini tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, akan tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip.

Merek memiliki fungsi memelihara persaingan usaha agar tetap sehat, dan dapat menjaga keseimbangan para pelaku usaha serta kepentingan umum dalam membangun usaha yang stabil dengan

¹⁴ *Ibid*, Hlm.9

terwujudnya persaingan usaha yang sehat, terjaminnya kepastian dalam memiliki usaha yang sama bagi setiap orang. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat pada pelaku usaha. Merek sebagai pelindung bagi konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Merek yang telah diterbitkan oleh pemerintahan, agar dapat melindungi masyarakat dari peniruan barang-barang. Merek sendiri merupakan sebuah kunci daripada sebuah produk, yang mana jika memang merek tersebut memiliki kualitas yang bagus, maka akan mudah dikenal oleh para konsumen.

Merek juga memiliki fungsi sebagai saran dalam penilaian kualitas pada barang, apabila seluruh barang menggunakan suatu merek tertentu, maka kurang lebih akan memiliki kualitas yang sama antara barang satu dengan yang lainnya. Merek juga berfungsi sebagai mengenalkan identitas dari suatu perusahaan yang memproduksi merek tersebut. Tidak hanya itu, merek juga berfungsi sebagai pengenalan produk maupun nama produk, yang dapat juga dibuat untuk ajang promosi kepada konsumen baik dari pengalaman pribadi maupun dari penilaian orang lain.

1.5.1.5. Unsur Merek

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur merek, yaitu:

1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa; dan
2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka.

Berdasarkan aturan, istilah penggunaan untuk perdagangan ataupun jasa juga perlu diperhatikan selain hal-hal tanda dan daya pembeda pada merek.

Pengguna aktual dari merek tidak harus dijadikan prasyarat dalam permohonan pendaftaran pada merek. Pada Artikel 15 (2) serta Artikel 16 TRIPs, negara anggota dapat membuat ketentuan mengenai kemampuan dapat didaftarkannya merek sesuai pada pengguna. Maka dari itu permohonan tidak dapat ditolak hanya karena penggunaannya yang belum terjadi, sebelum berakhirnya jangka waktu tiga tahun sejak tanggal permohonan. Penggunaan merek secara terbuka, pada awalnya merek dalam penggunaannya untuk melindungi iktikad baik dari pesaingnya. Perlindungan merek dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik merek selaku pemegang merek itulah yang menggunakan mereknya. Penggunaan merek secara iktikad baik, dimana pihak yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa adanya niat untuk membonceng, meniru, ataupun menjiplak reputasi merek yang dimiliki

pihak lain. Selanjutnya yaitu penggunaan merek bukan hanya sebagai pencitraan. Penggunaan merek untuk memperoleh daya pembeda penggunaan merek dalam hal untuk memperoleh daya pembeda juga membangun *secondary meaning*, suatu tanda bersifat menggambarkan atau menjelaskan dapat menjadi khusus atau membedakan melalui penggunaannya untuk membangun asosiasi konsumen (*secondary meaning*).

1.5.1.6. Hak Atas Merek

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang pengalihan hak atas merek terdaftar. Hak atas merek merupakan hak eksklusif bagi pemilik merek yang telah terdaftar di negara dengan tujuan untuk diberikan izin kepada pihak lain yang akan menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu. Didalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan tata cara untuk mengalihkan hak atas suatu merek terdaftar, yaitu melalui pewarisan, waris, hibah, perjanjian, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan jika telah dicatat oleh Direktorat Jendral di dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan berdasarkan lisensi merek, manum pemilik merek terdaftar berhak untuk memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa yang

termasuk kedalam satu kelas. Merek yang telah didaftarkan oleh pemiliknya, dianggap oleh undang-undang sebagai pemilik merek pertama dari merek tersebut kecuali jika orang tersebut dapat membuktikan jika merek tersebut merupakan miliknya serta dianggap memiliki hak atas merek tersebut. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa dengan dilakukan pendaftaran terhadap merek maka memiliki hak atas merek.

1.5.1.7. Lisensi Merek

Orang yang akan menggunakan merek milik orang lain yang telah terdaftar, harus mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut. Dari pengertian tersebut, batasan lisensi merek adalah pemilik merek yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek.

Penggunaan merek oleh lisensi dianggap sebagai penggunaan merek oleh lisensor, sehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan dihapus. Lisensi yang telah diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada suatu pihak, akan tetapi tepa digunakannya suatu merek tersebut oleh pemilik merek

ataupun dapat diberikannya lisensi kepada pihak ketiga untuk dapat menggunakan merek tersebut kecuali diperjanjikan yang lain sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Didalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan jika penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain.

1.5.1.8. Pemalsuan Tas Merek Terkenal

Tas merupakan sebuah wadah dari bahan lunak yang biasanya memiliki pegangan dan didesain supaya mudah dibawa. Tas telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah.¹⁵ Fungsi tas sangat penting bagi perkembangan peradaban manusia, karena tas berfungsi sebagai tempat mengumpulkan barang-barang.¹⁶

Barang tiruan atau barang KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang tiruan memiliki istilah lain yang dikenal oleh masyarakat sebagai barang KW. Kata KW ini berasal dari “kwalitas” yang konotasinya “imitasi”

¹⁵ Chenoune, Farid, *Carried Away: All About Bags*, Vendome Press, 2005, ISBN 9780865651586

¹⁶ *Ibid*

atau “tiruan”. Jadi barang KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain.¹⁷ Barang KW/Palsu ini jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama artinya dengan “tiruan” dimana arti dari kata tiruan ini didalam KBBI adalah bukan yang sejati (tulen), palsu dan imitasi.¹⁸

Barang tiruan diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru model serta mereknya saja. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa “barang tiruan” merupakan barang palsu. Menurut Lai Zaichkowsky mengatakan bahwa pemalsuan dan pembajakan pada dasarnya merupakan hal yang sama dikarenakan pemalsuan dan pembajakan adalah reproduksi dari barang yang bersal dari sebuah barang yang asli.¹⁹ Barang tiruan, barang imitasi maupun barang palsu adalah produk yang dibuat dengan cara meniru merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, hal ini termasuk dalam hal *packaging, labelling, trademark*. Dan harga yang murah merupakan keunggulan bagi produk ini untuk menarik minat beli konsumen.

1.5.1.8.1. Jenis-Jenis Merek Tas Palsu

Tas dengan menggunakan merek terkenal dimata konsumen sangat penting, yang mana dengan mereka menggunakan tas

¹⁷ Farid Ma'ruf, “Hukum Barang KW (Tiruan)”, dalam <https://konsultasi.wordpress.com>, diunduh pada 25 September 2022

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka 1996)

¹⁹ j.L. Kay and KKY Zaichkowsky, *Brand Imitation: do the Chinese Have Different Views?*, Asia Pacific Journal of Manajement, 1991, Hlm.179

dengan merek terkenal maka akan meningkatkan kepercayaan diri pada diri konsumen. Kecenderungan konsumen terhadap produk palsu/tiruan sangat bervariasi, ciri-ciri kepribadian dan wawasan merupakan faktor penentu untuk mempengaruhi permintaan mereka terhadap barang tiruan. Minat beli konsumen terhadap barang tiruan dapat diukur berdasarkan kondisi ekonomi maupun minat konsumen. Berikut merupakan macam-macam tingkatan tas tiruan atau palsu yang telah beredar:

a. KW Super Premium

KW super premium ini berada di bawah satu tingkatan dari barang asli. Barang ini bisa juga berasal dari barang *reject* atau barang yang tidak memenuhi standar dan tidak lolos *quality control*.²⁰ Produk KW super premium memiliki kualitas yang setara dengan barang yang orsinal, namun terdapat beberapa produk KW yang tidak memenuhi standar kualitas yang sama dengan barang original. Produk KW super premium ini memiliki sertifikat keaslian, nomor serial dan cetakan merek yang sama dengan produk original. Ciri-ciri produk KW super memiliki jahitan yang rapi, warna tidak mudah pudar dan menggunakan kulit asli pada barangnya.

b. KW Super AAA

²⁰ Adelin Fadila, “Ini Perbedaan KW Grade Oru, KW Super, KW 1 Kamu Harus Tau”, www.brillio.net diunduh pada 25 September 2022

Barang KW Super AAA ini kelasnya masih di bawah super premium, yang memang secara penampilan bisa dibilang sama. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang tampak, yaitu pada bahan yang digunakan biasanya lebih murah. Misalnya seperti barang asli yang menggunakan kulit buaya, dan barang super AAA ini menggunakan kulit sapi.²¹ Maka dapat disimpulkan bahwa barang KW super AAA masih di bawah kelas KW super, dikarenakan terdapat perbedaan dari bahan yang akan dibuat.

c. KW Super

KW super merupakan istilah nama barang palsu atau tiruan yang hanya meniru bagian luarnya saja, tidak pada bagian dalam suatu barang. Misalkan tas asli di dalamnya berbahan beludru, tas KW super hanya berbahan kanvas biasa.

d. KW Semi Super

KW semi super merupakan istilah nama barang palsu atau tiruan yang menggunakan bahan berbeda dari produk originalnya. Contohnya seperti tas dari bahan kulit buaya diganti dengan kulit sapi. Penggunaan bahan kulit sapi biasanya dipakai pada bagian pegangan tas, sementara pada bagian lainnya menggunakan kulit imitasi yang bentuknya

²¹ *Ibid*

hampir seperti kulit asli.

e. KW I

KW I ini merupakan kualitas barang tiruan yang berada di bawah KW Semi Super. Barang KW I ini lebih fokus pada bentuk yang dibuat mirip dengan barang yang original nya namun untuk kualitas bahan memang tidak sama. Kebanyakan dari barang tiruan tipe KW I ini tidak awet dan mudah rusak. Seperti contohnya sebuah tas dengan merek *Guess* seharga Rp.100.000 akan kalah awenya dengan tas yang aslinya seharga Rp. 1000.000.

f. KW 2

Barang KW 2 ini merupakan kualitas batang tiruan yang di buat dari bahan-bahan murah. Bahan-bahan dalam produksi tersebut dipilih agar mendapatkan harga yang murah pada barang yang akan dibuat. Kualitas barang KW 2 tidak serupa dengan barang aslinya, dan dijual dengan harga yang sangat murah dari barang yang aslinya.

1.5.2. Perlindungan Hukum

1.5.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diperlukan oleh setiap subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum diberikan apabila subjek hukum tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan (legalitas) yang

dipersyaratkan oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Hak Kekayaan Intelektual dimiliki oleh seseorang dapat memberikan perlindungan hukum baru yang timbul ketika Hak Kekayaan Intelektual telah didaftarkan di instansi yang memiliki kewenangan di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum. Adapun perlindungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk.²³ Hal tersebut yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

1.5.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Perlindungan hukum terhadap merek khususnya merek terkenal telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem merek. Merek terkenal sudah seharusnya dilindungi karena dapat memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran terhadap suatu

²² Rahardjo Sathjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.54.

²³ Munzir Inbnu dan Kadarudin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi ASAL Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Tendaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia dan Jepang*, Pustaka Pena Press, Makkasar, 2014, Hlm.89.

merek yang telah terdaftar. Perlindungan hukum pemegang hak merek mengacu pada hak atas merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus bersifat monopoli yang berarti hak itu hanya boleh dilaksanakan oleh pemegang merek tersebut.

Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tata cara permintaan pendaftaran merek di atur pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993, selain itu sesuai dengan ketentuan permohonan pendaftaran merek pada Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Penggunaan merek terkenal oleh pedagang yang merupakan bukan pemegang hak merek jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran baik untuk di produksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Merek. Pihak yang di maksud yaitu pihak yang tidak terikat perjanjian (lisensi) yang tercantum pada Pasal 1 ayat 13 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu.

1.5.3. Perdagangan

1.5.3.1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan

pemaksaan. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.²⁴ Menurut Marwati Djoened, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa perdagangan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan jual dan beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan bersama. Sektor perdagangan merupakan sebuah sektor terbuka sehingga tidak ada halangan atau batasan untuk masyarakat bisa masuk dalam sektor ini.

1.5.4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (KEMENKUMHAM JAWA TIMUR)

1.5.4.1. Pengertian KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (disingkat Kemenkumham Jawa Timur) adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada daerah yang diberikan wewenang.

²⁴ Utoyo Bambang, *Geografi Cakrawala Dunia*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009, Hlm.87.

²⁵ Puspongoro Marwati Djoened, Notosusanto Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hlm. 178.

1.5.4.2. Sejarah KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur didirikan pada tahun 1982, keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keterangan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan SK Menteri Kehakiman Nomor M-03.TR-07.10 Tahun 1992. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur beralamat di Jalan Kayoon No.50-52 Surabaya. Saat itu Kantor Wilayah merupakan integrasi dari seluruh jajaran Pemasyarakatan, Keimigrasian, BHP dan Lembaga Peradilan Umum yang berada pada Propinsi Jawa Timur.

Namun akhir tahun 2003 Lembaga Peradilan Umum harus berpisah dengan Kementerian Hukum dan HAM (saat itu masih bernama Departemen Kehakiman RI) karena keluarnya UU No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dengan tegas bahwa lingkungan Peradilan Umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman RI ke Mahkamah Agung RI dengan masa transisi paling lama 5(lima) tahun (lebih kurang tahun 2003 sudah selesai).

Perubahan Nomenklatur/Tata Nama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dari masa kemasa :

- Tahun 1982–2000 bernama Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Timur,

- Tahun 2000 bernama Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Jawa Timur,
- Tahun 2000–2004 bernama Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur,
- Tahun 2004–2009 bernama Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur,
- Tahun 2009–sekarang bernama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Pengembangan organisasi dan kelembagaan terus dilakukan hingga pada tahun 2005 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, yang mana salah satu perubahannya adalah bertambahnya satu Divisi yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan terkait.

1.5.4.3. Visi dan Misi KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

2. Visi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada

Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

2. Misi

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirumuskan ke dalam tujuh misi, antara lain:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

1.5.4.4. Tugas dan Fungsi KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian empiris dengan pengolahan data kualitatif yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dll.²⁶ Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan pemalsuan tas yang menggunakan merek terkenal sehingga dapat menjawab semua permasalahan tersebut. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara data observasi yang fakta. Pendekatan sosiologis atau empiris dimaksud untuk menganalisis unsur-unsur bagaimana perlindungan hukum dari pelaksanaan jual beli tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

²⁶ Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, 1989, Hlm.152

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁷ Penelitian ini dimaksud untuk menjelaskan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang tas terkenal di Kabupaten Gresik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung. Secara lebih jelas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan adanya suatu permasalahan yang sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.²⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara secara langsung dengan Staff Merek Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya berupa dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku yang berhubungan

²⁷ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 19

²⁸ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm.9

dengan objek penelitian, hasil penelitian ini dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Merek;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi pendapat para ahli dari buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip

²⁹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, Hlm.143

dari instansi yang terkait, serta pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang tas terkenal.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang dianalisis. Penulis melaksanakan observasi di berbagai toko tas di seluruh Kabupaten Gresik yang menjual tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal. Dengan penulis melaksanakan observasi tersebut, maka dapat memperoleh kelengkapan dalam data agar dapat dianalisis dan dicantumkan di skripsi ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan jalan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber.³⁰ Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin atau bebas secara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai

³⁰ Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008, Hlm.180

pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³¹ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan pedagang atau pemilik toko yang menjual tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal di Kabupaten Gresik. Tidak hanya itu, penulis akan mewawancarai Staff Merek Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang bersangkutan dan mencatat yang dibutuhkan untuk pembuatan penelitian dengan bukti seperti surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan foto.³²

1.6.4. Metode Analisis Data

Mari Singarimbun dan Sofian Efendi menjelaskan bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.³³ Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka analisis data yang digunakan yaitu analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik observasi, wawancara dengan

³¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Hlm.73

³² Noor Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2013, Hlm.141.

³³ Singarimbun Masri dan Efendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987, Hlm. 263

instansi terkait yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.³⁴

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, dan di Staff Merek Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang beralamat di Jl. Kayoon No. 50-52, Emobong Kaliasin , Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kabupaten Gresik memiliki 18 Kecamatan, dari 18 Kecamatan diambil secara acak di berbagai toko daerah Kabupaten Gresik yang menjual tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal. Penulis menemukan terdapat 24 toko yang mana toko tersebut berada di dalam pasar besar di Kabupaten Gresik dan sisanya berada di daerah luar pasar.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari minggu kedua September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

³⁴ Kasiram Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang, UIN-Malika Press, 2019, Hlm.355

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu kedua yang meliputi tahap persiapan penelitian yaitu, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, dan pelaksanaan ujian proposal. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data.

1.6.7. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample random sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Penelitian ini menggunakan random sampling yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa toko yang ada di Kabupaten Gresik yang memperdagangkan tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal. Setelah itu peneliti akan mengambil kesimpulan dari sampel yang telah dibuat.

1.6.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab skripsi dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TAS TERKENAL YANG DIPALSUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI DI**

KEMENKUMHAM JAWA TIMUR)”. Pembahasan didalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab. Sebagaimana dapat diuraikan secara menyeluruh terkait dengan isu hukum yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Bab pertama, menjelaskan pendahuluan dengan menggambarkan secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (studi di KEMENKUMHAM Jawa Timur) . Bab pertama terdiri dari enam sub bab, yaitu terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab kedua, membahas terkait dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan terkait dengan faktor yang menyebabkan masih banyak toko atau pedagang yang menjual tas tiruan dengan menggunakan merek terkenal. Sub bab kedua membahas mengenai penanganan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika menghadapi adanya pemalsuan merek dengan melihat aturan yang terkait.

Bab ketiga akan membahas terkait dengan rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai bagaimana kendala dan solusi dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap praktik perdagangan tas tiruan yang menggunakan merek

terkenal. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kendala dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku kementerian pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan. Sub bab kedua membahas mengenai solusi ketika menghadapi kendala terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik merek tas terkenal yang dipalsukan tersebut.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan yang merupakan uraian dari bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua mengenai saran atas pokok permasalahan.

1.6.9. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	September			Oktober				November				Desember	
		2022			2022				2022				2022	
	Minggu ke -	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Pendaftaran administrasi													
2.	Pengajuan judul dan dosen pembimbing													
3.	Penetapan judul													
4.	Observasi Penelitian													
5.	Pengumpulan data													
6.	Pengajuan proposal bab I, bab II, dan bab III													
7.	Bimbingan proposal													

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian.

Sumber: Penulis (2022)

