

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mendorong pembangunan dan perkembangan perekonomian perindustrian dalam perdagangan global. Pelaku usaha melakukan transaksi barang harus bertindak secara cekatan, peka terhadap lingkungan sekitar dan memahami apa yang di butuhkan saat ini dengan mengeluarkan produk inovasi baru dan bersaing secara sehat dalam menentukan ciri dan kualitas barang yang di hasilkan dengan menggunakan tanda pembeda yaitu Merek.

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 barang dan atau jasa. Perlindungan terhadap merek terkenal yang memiliki reputasi di lindungi oleh konvensi – konvensi di dunia yang sudah di ratifikasi di Indonesia, seperti : Convention Paris, TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Merek terkenal dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan perekonomian, karena masyarakat yang menggunakannya dianggap memperlihatkan status sosial. Pelaku usaha yang tidak sehat memanfaatkan keadaan dengan menjual barang merek terkenal yang tidak *original*. Penjualan merek tidak *original*,

tidak hanya terdapat di toko – toko atau dipinggir jalan tetapi merek yang tidak *original* juga terdapat di mal - mal, untuk itu pemerintah akan terus mengupayakan pelaksanaan program "Mal Bebas Pelanggaran Merek" seperti yang di katakan oleh Ahmad M. Ramli pada saat "Sosialisasi Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)" di Jakarta, Selasa (7/8).

“Pelaku pembajakan dan pemalsuan bukan hanya ulah pelaku domestik, tapi disebabkan juga banyaknya peredaran barang impor palsu. Dengan demikian Indonesia menjadi korban dari barang impor palsu, dan yang perlu dikejar adalah produsennya.”¹

Peredaran merek terkenal yang tidak *original* disebabkan persaingan yang curang yang dilakukan oleh produsen, karena melihat sifat manusia yang konsumtif dan hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan akibat dari peredaran merek yang tidak *original* yang tentu saja dapat menurunkan reputasi merek tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 3 menyatakan:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”²

Pemilik merek dapat memberikan kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui lisensi, namun menggunakan merek tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pemilik merek, sehingga mengakibatkan penurunan pembelian barang dan penurunan kualitas

¹Tino Octaviano, 2012, Pemerintah Terus Upayakan “Mal Bebas Pelanggaran Pelanggaran Merek” diakses dari :<http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal-bebas-penganggaran-merek/42313> pada tanggal 6 November tahun 2012, pukul 14: 00.

² NN, 2010, *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, CV. Karya Gemilang; Jakarta ,hlm. 77

barang. Pemilik merek sebagai pemilik merek yang sah dapat melakukan pengaduan apabila terdapat barang yang beredar tidak *original*. Pengaduan terhadap merek tersebut dapat dilakukan di kepolisian untuk mendapatkan tindakan penyidikan dan dilakukan *sweeping*. Aparat penegakan hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan seperti ; pemilik merek yang sah, pemegang lisensi, distributor resmi.

Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI apabila polisi meminta pendapat mengenai pelanggaran merek yang tidak *original*. Kepabeanaan sendiri sebagai pengawas perdagangan lalu lintas internasional dalam keluar dan masuknya barang dari luar negeri tidak dapat melakukan penecgahan tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek atau pemegang lisensi. Oleh sebab itu penegak hukum menjadi pasif dan hal ini di karenakan jika merek kena delik biasa maka beban aparat penegak hukum menjadi sangat berat, karena secara teoritis aparat penegak hukum harus pro-aktif tanpa tergantung ada atau tidaknya pengaduan. Penegakan hukum yang berkaitan dengan HKI merupakan hak perdata sehingga negara tidak berhak mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkan.³

³ H.M. Saifur Rahman, 2009, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, di akses pada website : <http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html> pada tanggal: 8 Maret 2013, hari: Jum'at, Pukul : 17.00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Rumusan Masalah adalah:

1. Faktor yuridis apakah yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak *original*?
2. Bagaimanakah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap beredarnya merek terkenal yang tidak *original* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yuridis yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak *original*.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak *original* .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis yaitu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan tentang faktor yuridis penyebab beredarnya merek terkenal yang tidak *original*.
2. Manfaat Praktis yaitu memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengawasi barang-barang impor mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak *original*.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang berjudul Faktor Yuridis Beredarnya Merek Terkenal Yang Tidak *Original* bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku. Pernah ada yang meneliti dengan thema yang sama yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Pemalsuan Merek Obat Dalam Daftar G. Disusun oleh : Yuly Angga Kusuma, Npm : 04 05 08613, Program Study : Ilmu Hukum, Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2008, Rumusan Masalah: Apakah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan hukum bagi kualifikasi merek obat daftar G. Apakah BPOM mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam menangani pemalsuan merek obat dalam daftar G. Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh gambaran serta untuk mengetahui tentang pemalsuan merek obat dalam daftar G. Bahaya jika mengkonsumsi obat yang mereknya dipalsukan tersebut dan tindakan untuk mencegah pemalsuan merek obat daftar G. Hasil penelitian : Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 telah memberikan perlindungan hukum bagi kualifikasi merek obat daftar G yaitu pelanggaran merek dapat di tuntutan serta di pidana maupun digugat secara perdata oleh pemilik merek ataupun penerima lisensi merek yang terdaftar namun adanya delik aduan dirasa kurang efektif, ini disebabkan oleh faktor pemilik merek tidak berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi pelanggaran merek atau pemalsuan merek obat

daftar G miliknya karena untuk melakukan proses hukum terhadap delik tersebut memerlukan adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan sehingga baru bisa melakukan penyidikan bila ada pengaduan dari pemilik merek terdaftar yang dirugikan atas adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. BPOM mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan dan mengambil sampel untuk mengetahui kandungan bahan obat itu palsu atau tidak setelah melalui proses pengujian di laboratorium. BPOM bekerja sama dengan instansi terkait (dinas kesehatan) dan POLRI dalam menangani masalah pemalsuan obat. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BPOM. Namun, dalam menangani pelanggaran merek seperti pemalsuan merek, menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jendral HKI bekerjasama dengan POLRI.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek. Disusun Oleh : Dominikus Emas, NPM : 020508020, Program Studi : Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Pidana Ekonomi, Unuversitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2007, Rumusan Masalah: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek. Upaya - upaya apa yang dilakukan untuk menaggulangi pemalsuan merek. Tujuan Penelitian : Ingin mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam penanggulangan pemalsuan merek. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek. Hasil Penelitian : Penaggulangan pemalsuan merek secara preventif, upaya ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi

dengan cara mengantisipasi atau tindakan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. Penanggulangan dengan metode moralistik, yaitu : penanggulangan tindak pidana dengan jalan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindakan pidana. Penanggulangan metode Obolionistik adalah penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan merek dengan cara: meningkatkan pengetahuan konsumen tentang barang yang akan dikonsumsi dengan jalan meningkatkan pendidikan masyarakat melakukan penyuluhan tentang pengetahuan produk. Melengkapi atau menyempurnakan peraturan atau Undang-undang yang telah ada. Memperkuat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran. Tingkatkan pendidikan (intelektual dari aparat kantor merek dan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap sistem hukum merek). Penanggulangan secara represif adalah berupa penindakan terhadap kejahatan yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi. Menurut Antonius Widijantono, SH Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bahwa : Jika diketahui adanya praktek atau tindakan pidana pemalsuan merek maka pihak penyidik akan melacak pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut. Apabila sipelaku sudah diketahui maka penyidik akan melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana merek tersebut. Melakukan penyidikan sampai tuntas terhadap kasus yang terjadi sampai ke pengadilan negeri, untuk dikenai ketentuan Undang - undang yang berhubungan dengan tindak

pidana pemalsuan merek. Melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek, agar setelah menjalani hukuman menjadi sadar dan bertobat akan kesalahannya dan jera agar tindak pidana pemalsuan merek lagi semula.

3. Perlindungan Hukum Merek terkenal sebagai *Domain Name* terhadap *Passing Off*. Disusun Oleh : Dannys Siburian, NPM : 99 05 06810, Program Study : Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2008, Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal sebagai *domain name* terhadap tindakan *passing off*. Bagaimana penyelesaian sengketa *domain name* apabila terjadi tindakan *passing off* terhadap merek terkenal sebagai *domain name*. Tujuan penelitian : untuk mengetahui mengkaji perlindungan hukum merek terkenal sebagai *domain name* terhadap tindakan *passing off*. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa *domain name* apabila terjadi tindakan *passing off* terhadap merek terkenal sebagai *domain name*. Hasil Penelitian: Perlindungan hukum merek terkenal sebagai *domain name* terhadap tindakan *passing off* dapat menggunakan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, dalam hal ini ada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan melakukan penafsiran secara analogis terhadap isi peraturan tersebut. Penyelesaiannya sengketa *passing off* terhadap merek terkenal sebagai *domain name* dapat dilakukan melalui dua jalur penyelesaian, yaitu melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan melalui badan peradilan

yang ada (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung), dan jalur non litigasi atau sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif yang berupa mini trial, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Khusus untuk sengketa *passing off* terhadap merek terkenal sebagai *domain name* dapat menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi *online* yang merupakan bagian dari *Online Dispute Resolution (ODR)* dan mengacu prosedur pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* by ICANN.

F. Batasan Konsep

1. Faktor Yuridis Penyebab

Faktor yuridis penyebab adalah faktor hukum yang mempengaruhi beredarnya merek terkenal yang tidak *original* adalah;

- a) Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- b) Aparat hukum
- c) Masyarakat

2. Tindakan Pencegahan

Tindakan Pencegahan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam hal menimbang pada butir (c) dan Pasal 54 kepabeanan melakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pencegahan, yang berisi:

“bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyeludupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Pasal 54 dalam Undang-undang ini berisi “ Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat pengeluaran impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

3. Merek Terkenal

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 03-HC.02.01 tahun 1991 yang mendefinisikan tentang merek terkenal. Merek terkenal adalah merek dagang yang secara publik dikenal, dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa oleh seseorang ataupun badan hukum di Indonesia maupun Negara lain di luar Indonesia .

4. Tidak *Original*

Tidak *Original* adalah tidak asli yang mengandung/ terdapat unsur-unsur campuran di dalam bahan tersebut dan mengakibatkan barang tersebut tidak *original* (asli).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa perundang - undangan tentang Faktor Yuridis Penyebab Beredarnya Merek Terkenal Yang Tidak *Original*. Penelitian hukum normatif dilakukan 5 tugas ilmu hukum Normatif yaitu Diskripsi

Hukum Positif, Sistematisasi Hukum Positif, Analisis Hukum Positif, Interpretasi Hukum Positif, dan Menilai Hukum Positif.

2. Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang- undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat, Pasal 31 Ayat 5 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 tentang pengertian merek, Pasal 3 tentang hak atas merek, Pasal 6 butir (b) penjelasan tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan merek terkenal.
- 3) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Butir (C) hal menimbang tentang pengawasan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyeludupan, Pasal 54 tentang laporan pemilik merek masuknya barang yang merupakan pelanggaran merek.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan bea cukai serta pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah

ditunjuk sebagai perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada Bab II Pasal 9 Ayat (7) tentang pengangkutan dan pembongkaran barang dalam keadaan darurat.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Paris Convention.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Trademark Law.

Peraturan Perundang – undangan diatur juga didalam kebijakan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 03-HC.02.01 tahun 1991 Mengenai Definisi Merek Terkenal.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum tentang faktor yuridis penyebab beredarnya merek terkenal yang tidak *original*, asas hukum tentang kepastian hukum, dan pendapat hukum dari literatur, internet dan dokumen tentang merek terkenal yang tidak original. Dokumen diperoleh dari kepabeanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum Primer dan Sekunder;

b) Wawancara dengan Narasumber.

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan perumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang terkait dalam penulisan ini adalah Bapak Unan Pribadi, S.H., M.H dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bagian HKI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Soloan Kojar dari KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Bapak Eko Witoyo dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap;

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum analisis.
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di perbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses berpikir

Penarikan sebuah kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian keaslian penelitian, batasan konsep, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, analisis data dan proses berpikir.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai faktor peraturan yang menyebabkan beredarnya merek terkenal yang tidak *original*, yaitu mengenai perlindungan hukum merek terkenal, sifat delik pidana merek, konsekuensi sifat delik tindak pidana merek, sanksi. Bab ini dilanjutkan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak *original* dan yang dibahas adalah upaya yang dapat dilakukan pada merek terkenal yang tidak *original*. Bab ini terdapat sub – sub yang menguraikan tentang peran kepabeanaan sebagai pengawas dan peran kementerian perdagangan. Bab ini dilanjutkan dengan upaya yang dapat dilakukan pada produksi dalam negeri.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.