

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Merk merupakan bagian dari Hak Milik Intelektual yang dalam dunia perdagangan di negara berkembang, seperti negara Indonesia, permasalahan yang terkait dengan hak cipta, paten dan merek, sebagai salah satu syarat tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui usaha, yang cepat mendatangkan penghasilan.

Kecenderungan pihak-pihak tertentu atau pelaku usaha untuk melakukan pemalsuan terhadap suatu merek, semakin hari semakin meningkat bahkan mengarahkan kepada sikap budaya saling meniru. Hal ini terlihat dari tingginya kegiatan pemalsuan terhadap merek, yang telah didaftarkan dan mendapat sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jeane N Saly, Implikasi Perkembangan Global Dalam Hubungannya Dengan kegiatan HKI, Majalah Hukum DeYure, Nomor. 3 Thn. 2010, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta, 2010, hal. 25

Sindikasi kegiatan pemalsuan suatu merek tertentu dari tahap penyamaan logo suatu merek, kesamaan dalam kemasan, bahkan menggunakan merek dan kemasan logo merek, dengan kualitas yang lebih

rendah, telah mengakibatkan kegiatan perdagangan produk merek asli menjadi berkurang. Hal ini terlihat dari pemalsuan merek Aqua dan botol kemasan Aqua, melalui suntikan air biasa bukan air mineral. Dengan demikian, terlihat bahwa merek asli, dilekatkan pada barang dagangan, dengan maksud agar konsumen atau masyarakat, tidak dapat membedakan keaslian dari suatu produk, seperti botol bermerek Aqua, yang berisi air mineral dan botol bermerek Aqua yang berisi air bukan mineral atau air suntikan.

Dalam kegiatan perdagangan, merek memegang peranan yang sangat penting, sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen atau masyarakat, merk diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001

Pertimbangan diaturnya UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek Merek adalah kecenderungan pihak-pihak tertentu atau pelaku usaha untuk melakukan pemalsuan

terhadap suatu merek, semakin hari semakin meningkat bahkan mengarahkan kepada sikap budaya saling meniru.

Tujuan diaturnya Undang – Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek disebabkan adanya arus globalisasi dan pasar bebas para pengusaha akan bersaing merebut pasar atau konsumen. Keberadaan undang – undang merek tersebut, memberikan perlindungan bagi pemegang merek atau perusahaan yang melakukan pelanggaran baik dari segi perdata maupun pidana.

Ternyata dalam praktek undang – undang merek nomor 15 tahun 2001, belum optimal, walaupun merek berfungsi sebagai suatu tanda dalam memberikan jaminan atas kualitas suatu barang. Merek dengan sengaja, dilekatkan pada barang dagangan, dengan maksud untuk membedakan dengan barang-barang lain yang sejenis. Hal ini seperti merek Aqua dan Aquaria, yang sama-sama menawarkan kepada masyarakat jenis air minum mineral.

Sehubungan dengan pentingnya merek terkait dengan kegiatan perdagangan, Margono dan Angkasa A, membedakan

fungsi merek, dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni sudut produsen, sudut pedagang, dan sudut konsumen<sup>2</sup>.

Dilihat dari sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksi suatu barang, khususnya, mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari sudut pandang pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, untuk mencari dan meluaskan pasaran atas produk barang merek tertentu. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk menentukan pilihan atas barang-barang yang akan dibeli atau dikonsumsi<sup>3</sup>.

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek disebutkan sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha, karenanya, juga, berfungsi untuk memberikan indikasi produk itu dibuat secara profesional.

---

<sup>2</sup> Margono ?S dan Angkasa A, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasido, Cet. 1, 2002) hal. 30.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 31.

<sup>4</sup> Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, (Majalah FH. Universitas Airlangga: Yuridika, Nomor 1 dan 2 Tahun VII) hal. 59.

- b) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk bergengsi.
- c) Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan merek menjadi sangat penting artinya, dalam dunia perdagangan, karena merek mempunyai peran yang sangat besar, dalam menggerakkan aktivitas perdagangan ke arah yang lebih maju.

Keterkaitan yang sangat erat antara produsen, pedagang, dan konsumen dalam menggunakan merek dapat diibaratkan sebagai mesin, yang menggerakkan roda perdagangan. Merek yang sudah terkenal atau dikenal oleh masyarakat dengan barang, yang terjamin kualitasnya serta didukung oleh harga, yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan masyarakat internasional, akan memberikan peluang bagi perdagangan barang merek terkenal, dalam menghadapi arus globalisasi dan perdagangan bebas.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek telah dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Alasan diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Adanya kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi, baik bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan manusia lainnya.
2. Adanya perkembangan teknologi informasi dan transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat, bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.
3. Adanya sistem pengaturan merek yang lebih memadai, dalam perdagangan global sehingga tercipta iklim persaingan yang sehat.

Dengan melihat alasan-alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap merek, khususnya merek dagang dan merek jasa, mendapat perhatian penuh. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, maka penyelesaian sengketa

---

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

atau pelanggaran merek dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga.

Pelanggaran terhadap merek yang sering terjadi dalam praktik dewasa ini, meliputi beberapa cara atau bentuk-bentuk antara lain<sup>6</sup>:

a) Praktek Peniruan Merek Dagang

Pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik dalam persaingan usaha, sering menggunakan upaya-upaya dalam melakukan peniruan merek terkenal, yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa, yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal tersebut. Upaya ini, dimaksudkan untuk memberi kesan kepada masyarakat bahwa seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya, sama dengan produksi barang atau jasa yang telah terkenal. Upaya peniruan merek dagang ini, bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, tanpa mengeluarkan biaya yang besar, karena masyarakat telah dikelabui dengan kemiripan merek.

b) Praktek Pemalsuan Merek Dagang

---

<sup>6</sup> OK. Saidin, Op.cit., hal. 357

Praktek pemalsuan merek dagang dilakukan oleh pelaku usaha, yang tidak beritikad baik dalam bentuk memproduksi barang-barang dengan menggunakan merek, yang sudah terkenal secara luas di dalam masyarakat, yang bukan merupakan haknya. Hal ini dapat dicontohkan dengan air mineral bermerek Aqua, mengeluarkan sebagian dari isi botol, dan mengisinya dengan cara suntikan. Produksi pelaku usaha ini dipasarkan secara terbuka, mulai dari pedagang asongan hingga mini market dan super market.

Pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek, tentunya memiliki tujuan yang sama dengan praktek peniruan merek, yakni, berharap memperoleh keuntungan besar, tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat, karena merek tersebut sudah terkenal, misalnya, Aqua.

c) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek.

Praktek perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek oleh pelaku usaha, sebenarnya bertujuan untuk mengelabui masyarakat atau konsumen. Masyarakat seakan-akan percaya bahwa barang itu, memiliki kualitas yang baik, karena berasal dari

daerah penghasil barang bermutu tinggi. Misalnya, Air Suntikan bermerek Aqua dicantumkan keterangan bersumber dari mata air pegunungan.

Bertolak dari tipe praktek pelanggaran merek di atas, dapat dikatakan bahwa seluruh perbuatan sangat merugikan pemilik merek terdaftar, menurunkan omset penjualan barang bermerek, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tertentu. Dalam hal ini, masyarakat atau konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik, ternyata sudah menurun kualitasnya.

Dalam hubungan dengan kasus pelanggaran merek, dikenal 2 bentuk pelanggaran, yakni pelanggaran merek yang dikategorikan sebagai kasus perdata dan pelanggaran merek, yang dikategorikan sebagai kasus perdata dan pelanggaran merek sebagai kasus pidana. Pemeriksaan pelanggaran merek sebagai dasar menentukan kategori kasus perdata atau kasus pidana, terletak pada kemampuan membuktikan bahwa merek tergugat<sup>7</sup>:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat, atau

---

<sup>7</sup> Tim Lindsey, dkk (Editor) *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006) hal. 147

2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Untuk mengetahui merek memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek, yang dimiliki oleh orang lain adalah, dengan membandingkan kedua merek, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Bila kedua merek tersebut sama atau hampir sama atau mirip, maka pelanggaran merek telah terjadi.

Selanjutnya, dalam hal persamaan yang menyesatkan konsumen atau masyarakat, pada saat membeli produk atau jasa tergugat, apabila merek tergugat akan melanggar merek penggugat, jika tendensinya menipu konsumen hingga pada batas di mana konsumen kemungkinan keliru membeli produk penggugat.

Dengan melihat pelanggaran merek di atas, maka yang penting diperhatikan bahwa tujuan utama dari pengaturan merek adalah, melindungi bisnis dan mencegah orang-orang memboncengi reputasi (*free rider*) seseorang atau perusahaan. Jadi jika merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang

mbingungkan konsumen, yang sedang membeli produk penggugat tetapi kenyataan membeli produk tergugat.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, yang terkait dengan praktek peniruan dan pemalsuan merek, serta perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan masyarakat atau konsumen, berkaitan dengan asal usul suatu produk atau merek dagang, dapat dirumuskan permasalahan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi dalam prakteknya terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ?
2. Apa kendala dalam penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bertolak dari latar belakang masalah dan masalah penelitian, yang diuraikan di atas maka, tujuan dan kegunaan penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini, bertujuan untuk menemukan jenis pelanggaran merek lain, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan wawasan atau pembatasan, yang lebih luas, terkait dengan jenis-jenis merek dagang dan tindakannya, yang telah merugikan konsumen dan pemegang hak atas merek.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini, berguna sebagai pengembangan bidang ilmu Hak Kekayaan Intelektual, khususnya bidang merek.
- b. Penelitian ini, berguna memberikan wawasan berpikir dan penghargaan terhadap hak pemegang merek dari para pelaku bisnis.

## **D. Kerangka Teori**

1. Teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan

tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perkembangan dunia informasi dan teknologi, telah mempengaruhi perkembangan kegiatan perekonomian atau bisnis, sehingga kalangan pengusaha atau pelaku usaha bersaing membuka peluang bisnis baru, dengan menciptakan produk-produk baru, yang dapat menarik peminat atau hati masyarakat atau konsumen sebagai pembeli.

Meningkatnya peluang bisnis, telah memunculkan masalah baru di bidang merek, di mana pelaku usaha yang tidak beritikad baik, mencoba menghalalkan berbagai cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah, melakukan praktek peniruan dan

pemalsuan terhadap produk, yang telah ada dan beredar dalam masyarakat dengan tawaran harga yang terjangkau.

Praktek peniruan dan pemalsuan produk terkenal, yang telah beredar terus-menerus meningkat, walaupun peraturan prundang-undangan, khususnya, terkait dengan bidang merek telah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan, yang akhirnya, menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berantisipasi terhadap arus globalisasi dan pasar bebas, para pengusaha akan bersaing merebut pasar atau konsumen. Keberadaan undang-undang merek tersebut, memberikan perlindungan bagi pemegang merek, dan manindak seseroang atau perusahaan, yang melakukan pelanggaran baik dari segi perdata maupun pidana.

Perlindungan merek diberikan kepada pemegang merek atas produk yang diperdagangkan. Merek oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal 1, diartikan sebagai<sup>8</sup> :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya

---

<sup>8</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002) hal. 125

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atas jasa”.

Dari pengertian merek dapat dikatakan, bahwa merek sebagai tanda pembeda antara suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya. Atau dengan kata lain, merek adalah tanda pengenal suatu barang atau jasa, sebagai jaminan atas kualitas barang atau jasa dari produsen, yang diperdagangkan kepada konsumen<sup>9</sup>.

Adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, telah memberikan perlindungan terhadap pemegang merek dari praktek peniruan dan pemalsuan merek. Hal ini terlihat dari pemegang merek, yang berhak menuntut pihak yang melakukan peniruan atau pemalsuan merek baik secara pidana maupun secara perdata.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada pasal 76 menyebutkan bahwa :

(1) Pemilik merek terdaftar, dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

---

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 158

- a. gugatan ganti rugi dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dari isi pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di atas, dapat dikatakan bahwa merek adalah merupakan hak kebendaan, konsekuensinya, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hal ini pertanda bahwa pada hak merek terdapat hak absolut, artinya, bahwa diberikannya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, di samping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Apabila pelanggaran hak merek semata-mata terhadap hak, yang telah tercantum dalam undang-undang merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melanggar hukum, namun, jika pelanggaran tersebut menyangkut perjanjian lisensi, di mana para pihak dalam perjanjian, tidak memenuhi isi perjanjian, baik

keseluruhannya atau sebagian, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi<sup>10</sup>.

### **E. Kerangka Konseptual**

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada pasal 1 butir 1 menyajikan pengertian merek sebagai suatu tanda, yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda, dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Konsep merek dalam undang-undang merek di atas, tidak membedakan jenis merek tetapi dilihat sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan para pakar memberikan pengertian atau konsep merek dilihat dari berbagai aspek, seperti :

- a. H.M.N. Purwo Sutjipto, SH merumuskan merek sebagai suatu tanda, di mana suatu benda dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>11</sup>
  
- b. Prof. R. Soekardono, SH, memberikan rumusan merek adalah sebuah tanda (ciri atau tengger), di mana sebuah barang tertentu dipribadikan, demikian juga asalnya barang

---

<sup>10</sup> OK. Saidin, Op.cit., hal. 400.

<sup>11</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984) hal. 82

dapat dipribadikan atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan, dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan, oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain<sup>12</sup>.

- c. Mr. Tirtamidjaya, memberikan perumusan merek dalam pembatasan merek pabrik atau merek perniagaan. Merek pabrik atau perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang tersebut dengan barang-barang yang sejenis lainnya<sup>13</sup>.

Dengan memperhatikan konsep merek di atas, maka dapat dikatakan bahwa merek sebagai suatu tanda, yang dilekatkan pada barang tertentu sebagai daya pembeda dengan barang-barang sejenis lainnya dalam kegiatan perdagangan.

Merek sebagai suatu tanda, yang memberikan hak kepada pemilik atau pemegang merek sehingga merek, tersebut dapat dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau yang disyaratkan oleh undang-undang.

## **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>12</sup> R. Soekartono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, Cet. 1, 1983) hal. 149

<sup>13</sup> Mr. Tirtamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, (Jakarta, Djambatan, 1982) hal.

Penulisan tesis ini dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca, maka penulisannya memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, atau pendahuluan, memberikan latar belakang masalah, yang memunculkan permasalahan tesis, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan koseptual, metode penelitian, serta sistematika itu sendiri.

Bab kedua, atau bagian tentang tinjauan umum, akan memaparkan Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, sejarah dan perkembangan pengaturan merek di Indonesia, asas dan fungsi merek.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis, sehingga dalam hal penulisan tetap berlandaskan atas koridor yang benar.

Bab keempat, menguraikan tentang pelanggaran merek dilihat dari segi hukum perdata, penyelesaian sengketa merek, tuntutan pidana atas pelanggaran merek, hambatan dan kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa merek.

Bab terakhir atau penutup, adalah kesimpulan dan saran, sebagai rangkuman atas jawaban dari permasalahan

tesis ini serta upaya penulis memberikan masukan atau input dalam pembaharuan pengaturan merek di masa mendatang.