

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK TERKENAL DARI TINDAKAN PELANGGARAN
TERHADAP MEREK TERKENAL (studi implementasi pasal 94
Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar
Besar Malang)
SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Oleh :

LUKMAN KARDIASA

NIM. 0810110042



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LUKMAN KARDIASA
Nim : 0810110042

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, bukan karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di perguruan tinggi selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, Februari 2013
Yang Menyatakan

LUKMAN KARDIASA
Nim. 0810110042



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Waca, Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkatnya telah memberikan bimbingan, perlindungan dan kekuatan kepada penulis sehingga sampai pada saat ini penulis masih dapat merasakan berkat dan anugrah yang diberikan oleh-Nya, karena tanpa itu semua mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang selalu bekerja keras tanpa mempedulikan kesehatannya dan telah banyak berjasa menjadikan penulis seperti adanya sekarang, tanpa dukungan dan semangat yang selalu beliau berdua berikan tentu penulis sulit untuk berada disini sekarang ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah S.H.M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis Universitas Brawijaya Malang, serta selaku Dosen Pembimbing pendamping yang dengan segala kesabarannya telah memberikan masukan yang luar biasa dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Sentot, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta kesabarannya dan memberikan ilmu serta masukan dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen Pengajar Konsentrasi Perdata Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar FH-UB atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan juga untuk seluruh staf karyawan FH-UB.
6. Seluruh keluarga besar penulis, Bapak, ibu, kakak dan adik, paman, ponakan serta keluarga yang selalu mendukung penulis dan membuat hidup lebih berarti, tanpa adanya mereka penulis tidak akan menjadi pribadi yang tegar dan berdiri tegap menatap masa depan. Kalian benar-benar awesome.
7. Seluruh keluarga besar Bapak Gede Surata atas dukungan serta bantuannya selama ini. Tanpa bantuannya penulis tidak akan menjadi seorang yang seperti adanya sekarang.
8. Kepada I Komang Suardana yang berbaik hati selalu meminjamkan printernya tanpa pamrih, menemani proses penulisan skripsi hingga selesai, menemani penulis dalam bermain dota yang pasti akan sangat sedih apabila kedepan kita tidak bisa bermain lagi. Saya percaya anda akan menjadi pemain dota 2 yang pro tidak seperti wisesa alias Heisenberg LOL.
9. Sahabat-sahabatku di Malang khususnya kos jupiter 6. Teja P., Gusti Wira S, Nokhara, Made Riyaldi & Gita, Purna Anugraha yang selalu menjadi motivasi penulis, Penjor, Kadek dan Dedek Nakal atas dukungannya selama ini.

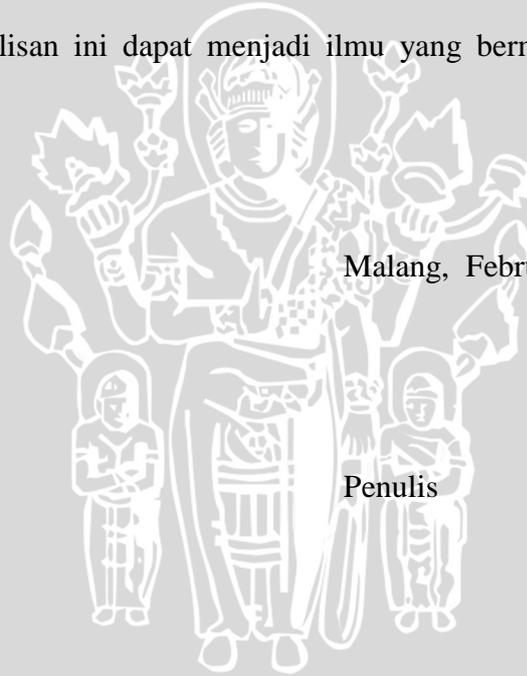
10. Teman-teman angkatan 2008 FH-UB pada umumnya dan Hukum Perdata Bisnis pada khususnya atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberi balasan yang setimpal atas kebaikan beliau-beliau semua yang telah membantu terselesainya skripsi ini, Astungkara.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penulis. Akhirnya penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang membacanya.

Malang, Februari 2013

Penulis



Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstraksi.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Konsep Perlindungan Hukum.....	10
B. Kajian Umum tentang Efektivitas Hukum.....	13
C. Kajian Umum Hak atas Kekayaan Intelektual.....	14
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	14
2. Cabang-cabang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	16
3. Prinsip HaKI dan Persetujuan TRIPs.....	17

4. Tinjauan Umum Tentang WIPO.....	25
D. Kajian Tentang Merek.....	24
1. Pengertian Merek.....	24
2. Jenis Merek.. ..	27
3. Fungsi Merek.....	29
4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....	31
5. Konsep Perlindungan Terhadap Merek.....	34
6. Merek yang Tidak Dapat Didaftar.....	35
7. Merek yang di Tolak Pendaftarannya.....	38
8. Bentuk Pelanggaran Merek.....	40
9. Pengalihan Atas Hak Merek.....	43
10. Yurisprudensi terkait sengketa Merek terkenal.....	44
11. Bentuk Penyelesaian Sengketa Merek.....	47
E. Uraian tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	53

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Jenis Dan dan Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Populasi Dan Sampel.....	59
F. Teknik Analisis Data.....	60
G. Definisi Operasional.....	61

BAB IV : PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 64
- B. Pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal bagi pemegang hak merek dari tindakan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh kalangan pedagang kecil di pasar besar Malang..... 57
- C. Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal jika diterapkan kepada kalangan pedagang Pasar Besar Kota Malang..... 83
- D. Upaya atau langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan untuk melakukan pembinaan hukum merek di kalangan pedagang pasar (khususnya Pasar besar malang) agar dapat menekan angka pelanggaran merek..... 89

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 94
- B. Saran..... 95
- Daftar Pustaka.....96

DAFTAR TABEL

Tabel I: merek palsu sesuai jenis barang yang paling diminati konsumen.. 58

Tabel II: tanggapan konsumen terkait peredaran barang yang menggunakan merek hasil pelanggaran/merek palsu.....59



DAFTAR GAMBAR

Gambar I: Peta Pasar Besar Kota Malang (sumber : maps.google.co.id. Diakses November 2012)..... 52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin Survey
2. Surat ijin dari Badan Kesbang Pol dan Linmas
3. Surat telah melakukan penelitian di Diseperindag Kota Malang



ABSTRAKSI

LUKMAN KARDIASA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek Terkenal (studi implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar Besar Malang)*, Sentot P. Sigito S.H. M.hum.; Siti Hamidah S.H.,M.M

Dalam penelitian skripsi ini penulis bertitik tolak dari permasalahan: (1) pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal pada Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek bagi pemegang hak merek dari tindakan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh kalangan pedagang kecil di pasar besar Malang.,(2) Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal jika diterapkan kepada kalangan pedagang Pasar Besar Kota Malang., (3) upaya atau langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan untuk melakukan pembinaan hukum merek di kalangan pedagang pasar (khususnya Pasar besar Malang) agar dapat menekan angka pelanggaran Merek.

Adapun penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang mengkaji implementasi aturan hukum di lapangan, adapun respondennya adalah pedagang di pasar besar kota Malang, pejabat di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan di kota Malang dan konsumen.

Berdasarkan hasil dari penelitian itu diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Bahwa pelaksanaan pasal 94 Undang-undang No.15 tahun 2001 tidak berlaku efektif.,(2) adapun factor-faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 94 UU No.15 tahun 2001 yakni Kurangnya pengetahuan/wawasan/informasi dari pihak pedagang, lemahnya kesadaran hukum dari para pihak baik pedagang ataupun konsumen, serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait baik dari Disperindag ataupun dari pemilik merek menjadi kendala dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terkait perdagangan barang palsu.,(3) Belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk dapat menekan pelanggaran merek menyebabkan hingga saat ini peredaran barang-barang hasil pelanggaran masih terjadi. Pedagang sendiri selama ini terus memperdagangkan barang-barang palsu dengan menggunakan merek-merek terkenal seperti Nike, Adidas, Bilabong, ripcurl, channel dan masih banyak lagi. Dari hasil penelitian itu diharapkan kedepan ada proses-peoses untuk mengoptimalkan upaya-upaya perlindungan hokum dengan cara meningkatkan kesadaran hokum terhadap merek kepada pedagang dan konsumen untuk memperdagangkan dan membeli barang-barang palsu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 hingga mencapai puncaknya tahun 1998 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, meningkatnya angka pengangguran, menurunnya nilai investasi serta ekspor dan impor menjadi salah satu dampak yang paling terasa bagi perekonomian Indonesia.¹ Untuk menanggulangi hal tersebut, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah salah satunya upaya meningkatkan investasi modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dengan sistem HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Dengan adanya standar perlindungan HaKI, standar bagi administrasi dan penegakan HaKI, mekanisme yang transparan yang dilakukan oleh sistem HaKI nasional diharapkan dapat menarik minat para Investor asing. Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HaKI yang baik, yaitu: HaKI meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, HaKI meningkatkan teknologi, HaKI mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional, HaKI dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif, HaKI dapat mengembangkan sosial budaya, HaKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor

¹ www.compas.com, 24 november 2007

(IASTP/advanced, 1999:36).²Banyak keuntungan yang didapat oleh sistim HaKI,karena HaKI menjangkau bidang yang sangat luas

Di Indonesia hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) memegang peranan yang vital bagi perlindungan terhadap penerapan ide yang memiliki nilai komersial sejak diratifikasinya standar perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfentiny Goods(TRIP's Agreement)* seiring dengan era WTO (*World Trade Organization*) yang Indonesia merupakan peserta/bagian didalamnya.Ada bermacam-macam pengertian tentang Haki, namun pada dasarnya HaKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industry, paten, tata letak (topografi) sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, control terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.³Pada pengaturan Haki, Indonesia merupakan yang terburuk di asia baik dalam pelanggaran serta kualitas undang-undang perlindungan HaKI.⁴

Berdasar Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:

“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”

²IASTP/advance,1999,hal.36 dalam Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Inntelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal.78.

³Ibid.hal.3.

⁴Kompas,harian pagi,*soal HaKI Indonesia terburuk di Asia* 9 maret 2004

Dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan jika Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan barang/jasa yang satu dengan barang/jasa yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk daya pembeda suatu produk dengan produk yang lain, melainkan yang terpenting berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal. Merek menjadi sangat penting ketika produk barang/jasa yang dihasilkan menjadi sangat terkenal karena bagus mutu dan kualitasnya. Inilah yang dapat menarik banyak konsumen untuk membeli/menggunakan barang/jasa sesuai dengan merek yang terkenal tersebut.

Dalam bidang merek seiring berjalannya waktu, pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal. Saat ini banyak *seller* yang mensiasati dengan cara menggabungkan barang-barang bermerek asli dengan barang yang palsu maupun hanya menjual barang palsu karena barang palsu tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Salah satu kasus pelanggaran merek terkenal yang cukup menarik adalah pelanggaran merek "Tancho" oleh Wong A Kiong yang berwarganegara Indonesia meniru secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama (kosmetik). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 1972 Nomor : 677K/Sip/1972 hakim memenangkan pemilik merek "Tancho" yakni, PT. Tancho Indonesia CO.Ltd., yang

berkedudukan di Osaka Jepang dan membatalkan pendaftaran merek oleh Wong A Kiong karena terbukti sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik dan memperdagangkan barang yang seolah-olah berasal dari luar negeri. Allan Pilson mengemukakan suatu rumusan : “semakin tinggi reputasi atau kemahsyuran suatu merek, semakin besar resiko kerugian yang akan dialaminya.”⁵

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya. Tidak hanya agar mudah dipasarkan, selain itu dengan menggunakan merek yang sudah ada tak perlu lagi susah-payah mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HaKI atau mengeluarkan uang untuk membangun citra produknya (*brand image*). Biasanya pemalsuan barang digunakan dalam kelas barang yang sama sesuai PP No.24 tahun 1993. Mereka tidak perlu membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain yang sudah ada. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar bukan hanya produsen peniru merek terkenal melainkan juga para penjual. Fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil gaya (trendi) sehingga kecenderungan itu timbul untuk membeli barang-barang palsu.

Produk-produk bermerek asli tapi palsu (aspal) seperti baju, celana, jaket dan berbagai aksesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar tidak terkecuali Malang Raya khususnya Pasar Besar Kota

⁵ Allan Pilson, “Famous Trademarks : Discussion Group Assignment”, *Article The Trademark Reporter*, Volume 82, No.5A, (September-Oktober 1992), hal.990

Malang. Peredarannya pun telah meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergensi di sekitaran Malang Raya. Merek terkenal yang biasa dilanggar contohnya: Nike, Billabong, Ripcurl, Quiqsilver, Adidas, dan masih banyak lagi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang relatif lebih murah jika dibanding dengan aslinya. Di Malang cukup mudah untuk menemui penjual-penjual barang palsu atau yang lebih dikenal dengan barang "KW". Semakin banyaknya permintaan dari masyarakat akan barang palsu, juga berbanding lurus dengan penjual yang makin menjamur keberadaannya.

Hal yang menjadi sangat menarik ketika Undang-Undang dengan jelas melarang penjual menjual barang palsu ataupun diduga palsu sesuai dengan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 yang tertulis

"Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"

Salah satu yang diangkat di skripsi ini adalah fenomena yang terjadi di daerah Malang Raya khususnya di Pasar Besar Kota Malang terkait banyaknya peredaran barang sebagai contoh tas adidas yang palsu. Banyaknya peminat barang palsu ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah berkisar Rp.55.000- Rp.80.000 dibandingkan dengan harga aslinya yakni berkisar Rp350.000,00-Rp850.00. Dengan jumlah konsumen yang terus bertambah maka

makin bertambah pula penjual yang menjual barang palsu. Makin bertambahnya penjual-penjual dadakan yang jeli melihat peluang bisnis ini membuat resah produsen aslinya. Tidak hanya berupa tas saja, banyak barang-barang palsu lain seperti baju, sepatu, jaket, topi yang menjiplak dari merek-merek yang telah terkenal dipasaran.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa masih banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran merek di Indonesia terutama di daerah Malang Raya khususnya di Pasar Besar Kota Malang, maka dari itu perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terutama merek-merek terkenal dengan harapan apabila telah diketahui faktor-faktor penyebab pelanggaran merek maka dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran sejenis di masa yang akan datang.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal pada Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek bagi pemegang hak merek dari tindakan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh kalangan pedagang kecil di Pasar Besar Malang?
2. Apa faktor pendukung penghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal jika diterapkan kepada kalangan pedagang Pasar

Besar Kota Malang yang ditengarai banyak melakukan pelanggaran merek dagang terkenal ?

3. Bagaimana upaya atau langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan untuk melakukan pembinaan hukum merek di kalangan pedagang pasar (khususnya Pasar Besar Malang) agar dapat menekan angka pelanggaran merek ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek terkait pelanggaran dalam perdagangan barang dengan penggunaan merek terkenal.
 - b. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung penghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal sesuai pasal 94 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek.
 - c. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait (pemilik merek,dinas dan pihak-pihak terkait lainnya) untuk memperlancar proses pelaksanaan Pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang terkait perdagangan barang dengan penggunaan merek terkenal.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu hukum perdata bisnis terutama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran merek terkenal dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 94 UU No.15 tahun 2001 tentang merek terkait perdagangan barang dengan penggunaan merek terkenal.

E. Sistematika penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang penulis meneliti mengenai perlindungan merk dagang dan pencegahan pembajakan di internet serta faktor pendukung dan penghambat penegakannya, rumusan masalah yang akan dikaji oleh Penulis, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai landasan teori dan kerangka teori yang dipakai oleh Penulis untuk menjelaskan mengenai definisi-definisi yang ada berhubungan dengan masalah penelitian, serta yang akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknis analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah penelitian. Dimana masalah penelitian ini dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan ini.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai masalah penelitian yang dikaji oleh penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konsep Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengatasinya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat di minimalisir. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁶ Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh

⁶Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 64.

legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu tolak ukur mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hal. 121.

⁸Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

yakni perlindungan hukum yakni berupa akhir seperti sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi sengketa, tindak pidana atau telah terjadi suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁹ Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HaKI) pada dasarnya mempunyai kepentingan tersendiri. Kepentingannya bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi

⁹Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hal. 112.

pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HaKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HaKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengadung arti bahwa dengan HaKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HaKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

B. Kajian Umum tentang Efektivitas Hukum

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis didalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Dibuatnya suatu produk hukum yang nantinya akan hidup bersama didalam masyarakat, maka hukum yang dibuat itu memiliki suatu sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan dari masyarakat. Hukum yang dibuat dan nantinya akan berlaku di masyarakat hendaknya mampu berlaku secara efektif sehingga tidak terjadi suatu pemborosan atau yang nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat, oleh karena itu ketika hukum didalam suatu masyarakat itu akan dibuat maka alangkah baiknya memperhatikan berbagai aspek-aspek yang ada di masyarakat.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu¹⁰:

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana norma atau aturan hukumnya? kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya? lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang? kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang hidup di masyarakat.

C. Kajian Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Yang termasuk ke dalam kategori barang adalah merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak yang termasuk “hak” di dalamnya, ini tercantum didalam pasal 449 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP

¹⁰Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35.

Perdata). Menurut Soebekti, kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum¹¹. Secara umum pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat di haki oleh subyek hukum. Oleh karenanya "Hak" Kekayaan Intelektual juga masuk dalam kategori barang, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Dalam Hak (Hak atas kekayaan Intelektual), hak timbul karena adanya penemuan-penemuan yang baru dari hasil kemampuan berpikir manusia baik itu di bidang teknologi, seni, ilmu pengetahuan dan sastra. HaKI juga merupakan bagian dari kekayaan *intangible* (kekayaan yang tidak berwujud) yaitu kekayaan yang diperoleh dari hasil realisasi suatu ide atau intelektual.¹² Untuk mengetahui arti dari istilah Hak Kekayaan Intelektual, dapat dilihat pada pendapat **David I Bainbridge** yang dikutip oleh **M. Djumhana dan R. Djubaedillah**, bahwa;

" intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour" Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang mamiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.¹³ Semua

¹¹ Soebekti, Pokok-Pokok hukum perdata, Pt Itermasa Jakarta, 1993, hal:60

¹² Liliana Sugiharto, Pemanfaatan Hak Cipta secara Tepat dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Multimedia, Gloria Juris vol. 4 No. 3-September 2004, hlm. 183

¹³ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.cit*

pemegang hak dalam Hak wajib mendapat perlindungan hukum selama telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan.

2. Cabang-cabang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup :

- a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

Dari beberapa cabang HKI di atas, secara garis besar HaKI itu juga dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: [Hak Cipta](#) (Copyrights) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup: [Paten](#) (Patent), [Desain Industri](#) (Industrial Design), [Merek](#) (Trademark), Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit), Rahasia dagang (Trade secret), [Perlindungan Varietas Tanaman](#) (Plant Variety Protection), yang dititik beratkan adalah pembahasan mengenai Hak Merk. Dalam Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Hak Merk No. 15 Tahun 2001 pengertian Merk itu sendiri adalah “tanda yang berupa gambar, nama, susunan kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”. Hak Merk adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam daftar umum merk untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Mengenai hak merk diatur dalam pasal 3 UU Merk.

3. Prinsip HaKI dan Persetujuan TRIPs

Pemegang hak yang telah memenuhi segala persyaratan baik pribadi maupun kelompok patutlah mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang telah dipenuhinya sebagai hubungan timbal-balik atas hak dan kewajiban. Untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut, maka system hak milik intelektual harus berdasarkan kepada prinsip¹⁴:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Penciptaan sebuah karya, atau orang lain yang berkerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi atau bukan materi seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingan tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alas an

¹⁴Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal: 25-26

melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak intelektual maka peristiwa yang menjadi alasan meleketanya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Penemuan ini pula tidak terbatas dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan dapat juga meliputi perlindungan diluar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang membuat hal itu menjadi suatu keharusan untuk menunjang kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapat keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* ataupun *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Kita menkonsepsikan bahwa kerja manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya

lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karya cipta manusia yang dibakukan dalam system hak milik intelektual adalah yang tidak bias dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip social (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, tapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jdai manusia yang dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam hubungan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan ataupun persekutuan, atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan lain itu saja akan tetapi memberikan hak pada perseorangan, persekututan, dan kesatuan itu harus di akau hukum, oleh karena dengan diberikannya hak itu kepada perseorangan, persekutuan dan kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Indonesia yang tergabung sebagai salah satu anggota WTO juga terikat dengan asas *full compliance* sehingga jelas Indonesia harus tunduk sepenuhnya kepada segala peraturan dan konvensi yang dihasilkan WTO yang bersifat

substantif, dimana TRIPs termasuk di dalamnya. TRIPs yang merupakan perjanjian yang khusus mengatur masalah kekayaan intelektual baik dari segi asas-asas umum sampai dengan *law enforcement*nya. TRIPs menjadi acuan dan bahkan norma dasar yang digunakan untuk peraturan HaKi di masing-masing negara anggota WTO termasuk Indonesia, sehingga segala peraturan-peraturan yang berlaku harus disesuaikan dengan TRIPs. Hal ini di atur dalam pasal 7 TRIP's yang kemudian menjadi rujukan para pembuat kebijakan di tingkat nasional tentang tujuan utama dari sistem haki yang tidak semata-mata dalam menciptakan dasar hukum tetapi juga memberikan, mengelola dan menegakkannya meliputi: prinsip perlakuan nasional/*national treatment*, prinsip negara-negara yang diuntungkan/*most favoured nations*, standar-standar mengenai ketersediaan, lingkup, dan pemanfaatan HaKI, standar yang terinci tentang substansi, penegakan HaKI, proses pendaftaran/perolehan HaKI, pencegahan dan penyelesaian sengketa.

TRIPs sebagai suatu acuan dalam penegakan HaKI memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda yaitu diantaranya adalah¹⁵:

1. Pengertian bahwa perlindungan HaKI yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas
2. Lingkup pengaturan hukum yang lebih menyeluruh, mencakup hak cipta, hak terkait, dan kekayaan industri dalam suatu perjanjian industri
3. Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan administrasi HaKI dalam sistem hukum nasional

¹⁵Lindsey, Tim. *Loc cit.* Hal. 31

4. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan
5. Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum HaKI nasional negara-negara anggota WTO.

Adapun prinsip-prinsip/asas-asas dari TRIPs yang menjadi acuan bagi seluruh anggota WTO (World Trade Organization) yang berlaku sebagai suatu norma dasar bagi penegakan masalah HaKI adalah:

1. Prinsip perlakuan nasional (*National Treatment*) tercantum pada Pasal 3 TRIPs, bahwa setiap negara anggota harus memperlakukan sama setiap *intellectual property* baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak ada perbedaan perlakuan maupun perlindungan bagi masing-masing pemilik HaKI baik dari dalam maupun luar negeri yang bersangkutan.
2. Prinsip negara-negara yang diuntungkan (*Most Favoured Country*) tercantum dalam Pasal 4 TRIPs, mengatur bahwa jika di dalam suatu negara memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada salah satu warganegara anggota lain, maka perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada semua warganegara seluruh anggota WTO.
3. Prinsip Cross Retaliation merupakan prinsip dalam penyelesaian sengketa, dimana negara yang dirugikan dapat melakukan pembalasan silang karena suatu negara tidak melaksanakan/memenuhi ketentuannya.

Prinsip prinsip yang tercantum pada TRIPsdigunakan sebagai standar penegakan hukum bagi seluruh anggota WTO terkait masalah HaKI.Ini sesuai dengan perjanjian dari TRIPs yang merupakan norma-norma standar.Norma-norma yang ada di dalam TRIPs semuanya dapat diberlakukan di semua negara anggota tanpa kecuali karena merupakan norma-norma standar yang diakui. TRIPs juga Memberikan perlakuan yang sama baik kepada seluruh anggota WTO. Selain itu tidak adanya ruang untuk negoisasi terkait isi dari ketentuan TRIPs (*no excuses*), yang artinya ketentuan TRIPs yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara tegas oleh masing-masing negara anggota .

4. Tinjauan Umum Tentang WIPO

WIPO didirikan pada tahun 1970dan merupakan sebuah badan khusus PBB sejak tahun1974, berasal dari secretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang dibuat pada tahun 1880-an¹⁶. WIPO didirikan dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan [kekayaan intelektual](#) ke seluruh dunia.WIPO saat ini beranggotakan 184 negara, serta menyelenggarakan 23 perjanjian internasional , dengan kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Vatikan dan hampir seluruh negara anggota PBB merupakan anggota WIPO. Negara-negara yang tidak menjadi anggota WIPO ini adalah Kiribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Palestina, Republik Demokrasi Arab Sahrawi, Kepulauan Solomon , Taiwan, Timor Leste, Tuvalu, dan Vanuatu.Pendahulu WIPO bernama BIRPI (Perancis Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, yang

¹⁶Lindsey, Tim. *Loc cit.* Hal 28

didirikan tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri.¹⁷

Sebuah karya yang diciptakan di sebuah negara anggota WIPO secara otomatis berlaku di negara-negara anggota WIPO lainnya. Anggota non WIPO tidak mengakui hukum hak cipta. Sebagai contoh, di Iran, perangkat lunak Windows legal untuk didistribusikan ulang oleh siapapun. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ke seluruh penjuru dunia." Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.

Tidak seperti cabang-cabang lain dari PBB, WIPO memiliki sumber dana sendiri yang cukup besar, di luar kontribusi dari negara-negara anggotanya. Pada tahun 2006, di atas 90% dari pemasukannya yang berkisar 500 juta CHF diperkirakan berasal dari pendapatan berbentuk imbal jasa yang diperoleh International Bureau (IB) dari aplikasi HAKI dan sistem registrasi yang mengatur Traktat Kerjasama Paten, Sistem Madrid untuk merek dan Sistem Den Haag untuk Hak atas Desain Industri.¹⁸

D. Kajian Terhadap Merk

¹⁷Wikipedia.org. **Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia**. Diakses 10 Desember 2012

¹⁸Wikipedia.org. **Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia**. Diakses 10 Desember 2012

1. Pengertian Merk

Merek merupakan salah satu cabang Hak atas kekayaan intelektual yang telah lama mendapat perhatian khusus dari pembuat hukum. Peraturan tentang Merek di Indonesia harus didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh WTO (*World Trade Organization*) atau Organisasi Perdagangan Dunia karena Indonesia ikut ambil bagian dalam keanggotaannya (*asas full compliance*). Ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 dimana Indonesia harus melaksanakan peraturan-peraturan WTO yang bersifat substantif terkait peraturan WTO tentang bidang Merek, Paten, Dan Desain Industri. WTO mengeluarkan TRIPS (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right*) sebagai dasar bagi pembuatan seluruh peraturan bagi anggotanya. Dalam ketentuan TRIP's, merek dijelaskan sebagai

Trademark means any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking, shall be capable of constituting a trademark

(setiap tanda atau kombinasi pada tanda yang mempunyai kekuatan untuk membedakan barang-barang atau jasa milik seseorang dengan pihak lain).¹⁹

Menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang merk pengertian mengenai merk terdapat dalam pasal 1 angka (1) yang isinya menyatakan sebagai berikut “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 perdagangan barang dan jasa.”²⁰

Selain dari yang tercantum dalam ketentuan TRIP's dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk, adapun pendapat para ahli :

¹⁹Trade Related Aspects of Intellectual Property Agreement

²⁰ UU No. 15 Tahun 2001, Citra Umbara, Bandung, 2001, hal 22

- a) Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, merek adalah suatu nama, simbol, tanda, atau desain atau kombinasi diantaranya, dan ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaingnya. Kotler menjelaskan ada enam tingkatan pengertian merek yaitu sebagai atribut produk, sebagai manfaat, sebagai nilai, sebagai budaya, sebagai kepribadian dan sebagai pengguna.²¹
- b) Dalam bukunya H. Oka Saidin menyimpulkan bahwa yang diartikan sebagai merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.²²
- c) Phillip S. James M.A menyatakan bahwa merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu

²¹ Adiwijaya, Michael , *Perluasan Merek : Strategi Jitu Peluncuran Produk Baru*, 2006, fportfolio.petra.ac.id (9 Februari 2010)

²² H. Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 345

merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.²³

- d) R. Soekardono, memberikan batasan, “merek adalah sebuah tanda (dalam bahasa jawa : cirri atau tengger), suatu kenteeken karta almarhum Prof.Molengraaf, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barangperbandingan atau barang-barnag sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²⁴
- e) Tirtaamidjaya yang mengutip pendapat Vollmar memberikan rumusan bahwa suatu merk pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau diatas bungkusannya, gunannya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.²⁵

Dari semua penjelasan baik dari UU Merek, TRIPs, dan pendapat-pendapat dari pakar hukum tentang merek maka dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan merk disini adalah suatu tanda yang mejadi pembeda suatu produk dengan produk lain baik barang ataupun jasa. Merek menjadi sangat penting karena digunakan sebagai daya pembeda dengan merek yang lainyang pada akhirnya menentukan seseorang membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa tersebut karena diyakini memiliki kualitas tertentu.

²³Ibid Hal. 24

²⁴R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, jilid 1, Dian Rakyat, 1979 hal 149

²⁵Hefid Wijayana, *Efektivitas Penerapan Pasal 4,6, dan 90 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merk (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005, Hal. 24

2. Jenis Merk

Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek di sebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis merek :

- a) Merek dagang tercantum pada pasal 1 ayat (2) UU No.15 th 2001, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya
- b) Merek jasa 1 ayat (3) UU No.15 th 2001, merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis yang lainnya.

Baik merek dagang maupun jasa dapat saja dipergunakan oleh beberapa orang atau kelompok orang pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama untuk membedakannya dengan barang dan/atau jasa sejenis maka dapat melalui penggunaan merek kolektif.

RM Suryodiningrat memberikan klasifikasi dari sudut pandang yang berbeda.membagi merek menjadi tiga bagian yaitu²⁶ :

- a) Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja

Merek yang termasuk klasifikasi ini adalah merek yang hanya menggunakan kata atau rangkaian kata-kata. Susunan kata yang ingin digunakan sebagai merek harus memnuhi ketentuan bahwa susunan kata tersebut mempunyai kekhususan sehingga memiliki kekuatan pembeda dari

²⁶ H. Ok Saidin, Op.cit, Hal 349

merek orang lain²⁷. Contoh dari merek yang terdiri dari kata kata adalah Coca-cola, Pepsi, Canon dan Nokia

b) Merek lukisan

Merek yang termasuk kedalam kualifikasi merek lukisan adalah merek yang menggunakan gambar atau lukisan sebagai merek. Namun perlu diingat disini adalah untuk dapat dijadikan merek maka gambar tidak boleh terlalu rumit dan juga tidak boleh terlalu sederhana. Hal ini berkaitan dengan kemampuan gambar menjadi pembeda antara satu merek dengan merek yang lainnya. Jika terlalu rumit akan sulit mengidentifikasi suatu merek sedangkan jika terlalu sederhana maka merek tidak akan mempunyai daya pembeda atau tidak memiliki kekuatan sebagai tanda, padahal merek dibuat untuk membedakan.²⁸

c) Merek kombinasi antara kata-kata dan lukisan

Merek yang termasuk kualifikasi ini adalah merek yang menggabungkan keunikan kata-kara dengan keunikan gambar dalam satu merek. Sehingga hasilnya adalah merek yang memiliki keunikan kata dan gambar yang sanggup membedakannya dengan merek lain dari barang atau jasa yang sejenis. Contohnya adalah merek kopi Kapal Api yang dilengkapi dengan gambar Tiga Kapal Api yang sedang berlayar dilaut atau merek orang tua dengan nama yang menggambarkan orang tua dengan tulisan Orang Tua diatasnya.

3. Fungsi Merk

²⁷ Amalia Rooseno, *Lampiran Makalah Aspek Hukum Tentang Merek, Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Jakarta : fak ekonomi UI, 2004, Hal 197

²⁸ Ibid. Hal 197

Fungsi merek tidak diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Namun dalam UU Merek berdasarkan dalam pasal 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa merek berfungsi utama sebagai pembeda antara suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa sejenis yang lainnya (yang telah terdaftar sebelumnya). Jaminan mutu juga dapat dibedakan apabila produk-produk menggunakan merek, dengan kata lain dengan adanya merek tersebut maka konsumen akan dapat membedakan dan segera mengenali suatu produk berdasarkan mereknya. Di pasaran luar negeri, merek seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* (citra baik) di mata konsumen.²⁹

Dalam pengertian merek dagang yang terdapat dalam pasal 1 angka (2) UU merek bahwa merek dagang adalah “merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”, dari isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merek berfungsi sebagai:³⁰

1. Membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya;
2. Membedakan kualitas produk;
3. Identifikasi asal produk;
4. Alat promosi dalam perdagangan.

²⁹Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *loc cit* hal 149

³⁰ Handian, Angga, *Tanda Bersifat Descriptive Didaftarkan Sebagai Merek (Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive)*, 2009, <http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2009/07/05/13>, (9 Februari 2010)

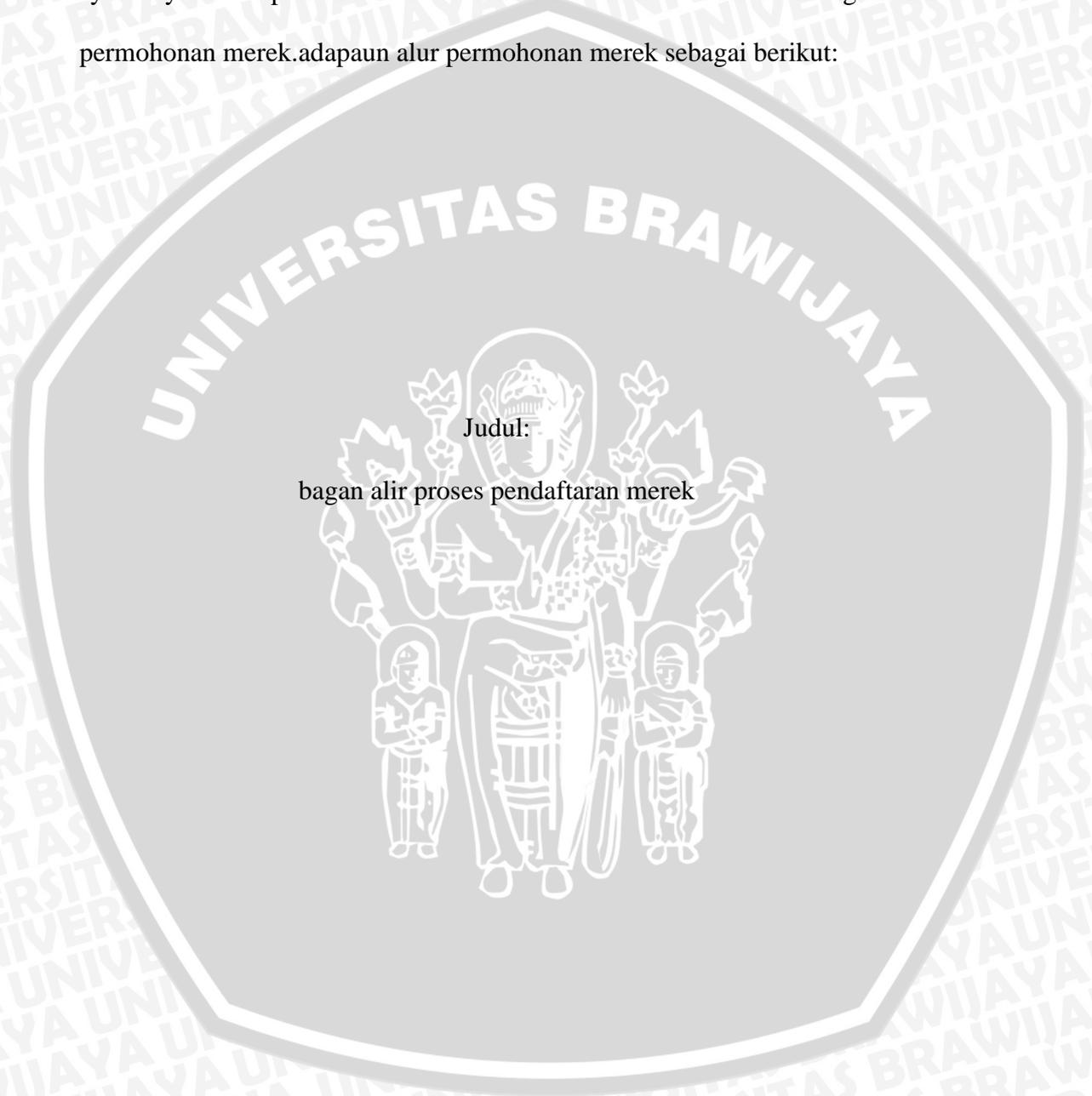
Dari Fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas yang merupakan fungsi utama dari merek itu sendiri untuk membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa sejenis dipasaran.Merek juga digunakan untuk gambaran kualitas suatu produk baik barang ataupun jasa.Memang tepat jika dikatakan Merek digunakan sebagai alat kompetisi, karena dengan merek seseorang ataupun kesatuan dapat mempromosikan produknya. Merek yang kemudaiamenjelma menjadi merek yang dikenal banyak oranglah yang akan di cari-cari tidak hanya di pasar dalam negeri saja, melainkan menembus hingga melewati batas-batas negara.

4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

Tata cara memperoleh hak merek telah diatur secara jelas didalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturannya terdapat didalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :

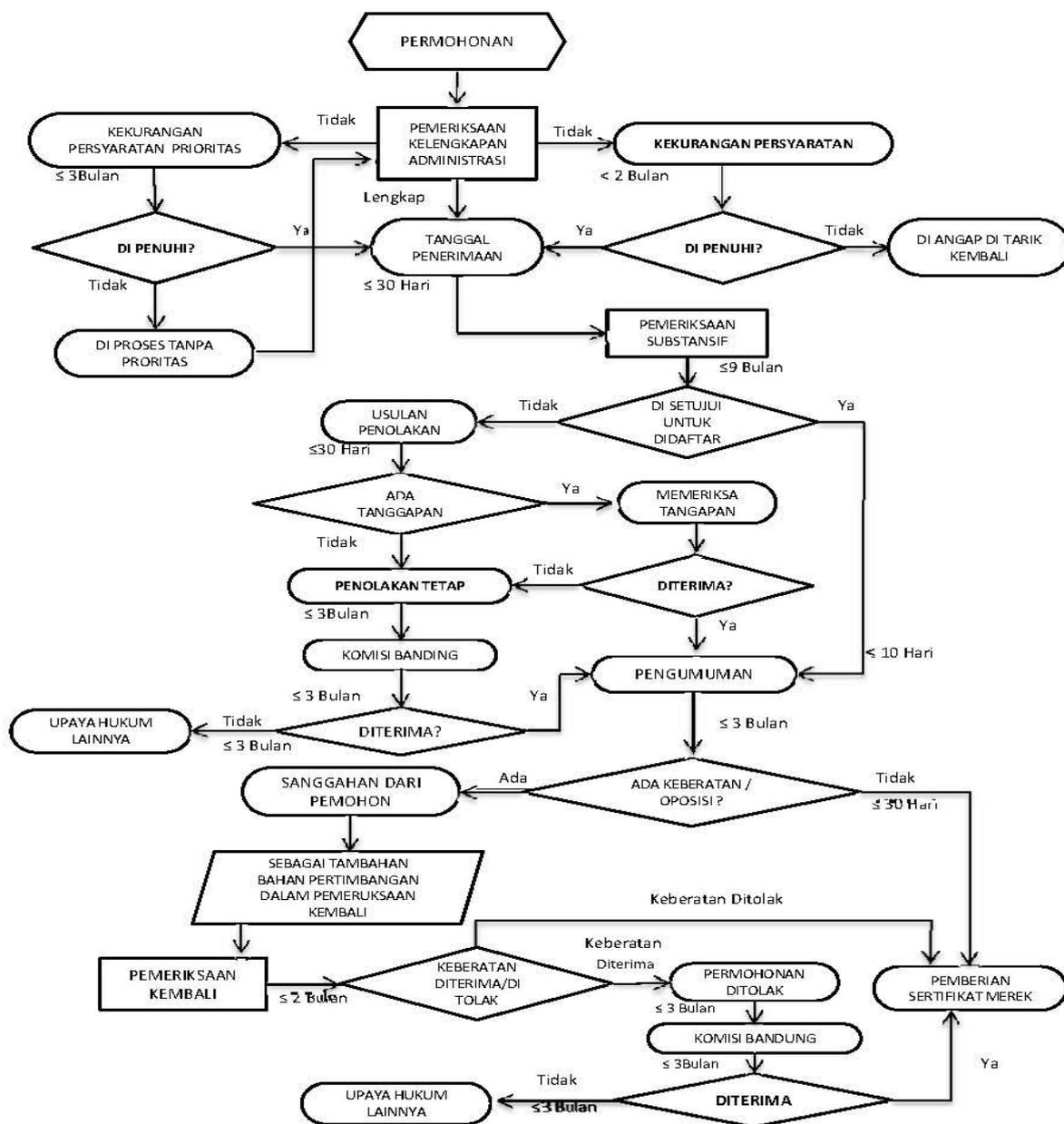
- a. tanggal, bulan, tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Selain persyaratan diatas, harus juga terpenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Setelah syarat-syarat terpenuhi maka setelah itu Kantor Merek mengumumkan permohonan merek. adapun alur permohonan merek sebagai berikut:



Judul:

bagan alir proses pendaftaran merek



Sumber data: Direktorat Merek (data sekunder), 2012

Pengumuman berlangsung selama jangka waktu enam bulandengan menempatkan pengumuman di papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permohonan merek yang diajukan apabila ada alasan yang cukup dan bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Setelah selesai masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, Kantor Merek akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Merek.

Apabila permintaan telah disetujui maka Kantor Merek:

- a. Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU Merek, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) harii terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- b. Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Penerbitan sertifikat merek ini selanjutnya diikuti dengan pengumuman pada Berita Resmi Merek, pada UU Merek yang sebelumnya pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.³¹

³¹H. Ok. Saidin, Opcit, Hal 375

5. Konsep Perlindungan terhadap Merek

Merek dalam dunia Industri memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang yang satu dengan barang yang lain sebagai jaminan reputasi akan kualitas suatu barang ataupun jasa yang diperjual-belikan. Pada Hak atas Kekayaan Intelektual terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*), disamping adanya fungsi sosial³². Dalam merek terkandung hak ekonomi dimana diberikan kepada pemilik merek. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Merek sendiri diatur dalam UU No.15 tahun 2001 untuk memberikan perlindungan yang tegas, jelas, efektif guna mencegah segala bentuk pelanggaran merek baik itu pemalsuan ataupun peniruan dari pihak yang tidak berhak untuk menjamin hak-hak serta kewajiban pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya ataupun pihak lain yang mendapatkan izin dari pemilik merek yang telah didaftarkan. Perlindungan hukum Merek untuk merek yang telah didaftarkan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang kembali (Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Permohonan perpanjangan sebagaimana yang dimaksud diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau kuasanya dalam jangka waktu

³²Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 19

12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.

6. Merek yang Tidak Dapat Didaftar

Tidak semua merek dapat dikabulkan pendaftarannya oleh Direktorat Jendra HaKI, dalam UU Merek pasal 4 hingga pasal 6 dicantumkan merek-merek yang tidak didaftarkan dan ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan;
- b. Harus ditolak pendaftarannya;
- c. diterima/didaftar.

Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semuanya berakibat dengan tidak diterimanya pendaftaran merek oleh Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. Namun kalau kita cermati tentu keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan antara tidak dapat didaftarkan dan ditolak terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Dirktorat Hak Kekayaan Intelektual untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Secara umum, merek tidak dapat di daftarkan adalah atas dasar pemohon yang beritikad tidak baik. Merek yang tidak dapat didaftar diatur dalam pasal 4-5 UU Merek. Untuk membedakannya dengan pemohon yang tidak baik maka yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen³³. Jadi pemohon yang beritikad tidak baik adalah sebaliknya, yakni pemohon yang mendaftarkan merek dengan niatan untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain tersebut.

Selain merek yang tidak dapat didaftarkan dengan alasan itikad tidak baik ada juga merek-merek yang tidak dapat didaftarkan lainnya seperti tercantum dalam pasal 5 UU merek.:

- a. Merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Merek yang termasuk kedalam kategori adalah merek yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Sebagai contohnya, merek suatu barang yang diharamkan (dilarang) untuk agama tertentu justru diberi tanda berupa symbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut³⁴
- b. Merek yang tidak memiliki daya pembeda. Merek yang termasuk kedalam kategori ini adalah merek yang berupa tanda namun dianggap tidak memiliki daya pembeda karena terlalu sederhana, misalnya seperti satu tanda

³³ Ahmadi, Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 13

³⁴ Ibid hal 13

garis atau satu tanda garis saja, ataupun terlalu rumit sehingga sulit mengidentifikasikannya³⁵

c. Merek yang telah menjadi milik umum. Merek yang termasuk kedalam klasifikasi ini adalah merek yang berupa tanda yang telah diketahui artinya secara umum seperti tanda tengkorak diatas dua tulang bersilang yang umum sebagai tanda bahaya³⁶

d. Merek yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek yang termasuk keategori ini adalah merek yang berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya adalah merek sabun atau gambar sabun untuk jenis barang sabun atau untuk produk sabun.³⁷

7. Merek yang Ditolak Pendaftarannya

Selain merek yang tidak dapat di daftarkan, adapun merek yang ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual. Merek tersebut harus ditolak pendaftarannya karena beberapa hal yang telah ditentukan di dalam UU Merek. Dalam UU merek sendiri ketentuan-ketentuan mengenai merek yang harus ditolak permohonannya diatur di dalam pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek sebagai berikut :

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa

³⁵Ibid hal. 13

³⁶Ibid hal. 13

³⁷Ibid hal. 13

sejenis. Dalam memori penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.

- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek yang dimohonkan tersebut:

- a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

- b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pemohon yang dalam proses permohonan mereknya ditolak dapat mengajukan banding sesuai dengan PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif dan bukan merupakan penyempurnaan permintaan Merek yang ditolak, alasan sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

8. Bentuk Pelanggaran Hak Merk

Pelanggaran merek merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Dalam UU Merek ketentuan mengenai pelanggaran merek diatur di dalam pasal 90-94 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa ada tujuh bentuk pelanggaran merek. Pelanggaran itu adalah³⁸:

- a. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

³⁸Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 370

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sesuai dengan bunyi pasal 90 yang menyatakan bahwa:

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

- b. Penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 91 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

- c. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran/ pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan denfan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan barang yang terdaftar. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 92 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

- e. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran/ pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. Sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”

- f. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi awal pada barang/jasa yang dapat memperdaya/menyesatkan masyarakat mengenai asal barang/jasa tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 93 yang menyatakan bahwa:

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

- g. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahuinya/atau patut diketahui bahwa barang/jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91, 92, 93. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 bahwa:

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

9. Pengalihan Hak atas Merek

Pengalihan Hak atas Merek diatur dalam Pasal 40 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek diantaranya karena:

- 1.Pewarisan
- 2.Wasiat
- 3.Hibah
- 4.Perjanjian
- 5.Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan hak merek sebagaimana disebutkan diatas wajib dimohonkan pencatatannya kepada direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek hal itu harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung.Pengalihan hak merek ini kemudian akan diumumkan dalam berita resmi merek. Pada pasal 41 juga diperjelas bahwa pengalihan Hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik,reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Tidak ada peraturan yang tegas mengatur tentang proses peralihan merek dilakukan cukup dengan akta di bawah tangan atau harus melalui akta otentik, itu kembali lagi pada sebab/ cara peralihan suatu merek,tapi lazimnya proses peralihan merek dilakukan melalui akta otentik guna sebagai bukti yang lebih kuat dalam proses pembuktian kepemilikan merek.

10. Yurisprudensi terkait sengketa Merek terkenal

Jenis-jenis Yurisprudensi yang biasa digunakan dalam memutus perkara terkait merek yang memiliki persamaan pada umumnya dan persamaan pada pokoknya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang digunakan dalam perkara merek DAWN. DI dalam yurisprudensi ini disebutkan bahwa merek yang memiliki persamaan adalah :

“Persamaan antara merek-merek penggugat dengan merek-merek Tergugat juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 K/PdU1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- i. Sama Bentuk (*Similarity of Form*)
- ii. Sama Komposisi (*Similarity of Composition*)
- iii. Sama Kombinasi (*Similarity of Combination*)
- iv. Sama Unsur Elemen (*Similarity of Elements*)
- v. Persamaan bunyi (*sound similarity*)
- vi. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
- vii. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*);”

Yurisprudensi mengenai persamaan merek pada umumnya dan persamaan pada pokoknya bisa diartikan bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menentukan persamaan pada pokoknya suatu merek harus dilihat kesan secara keseluruhan dari merek yang dibandingkan. Bukan dilihat bagian demi bagian dari unsur-unsur merek karena merupakan satu-kesatuan.

Adapun yurisprudensi tentang merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek milik pihak lain yang terkenal dan lebih dahulu digunakan tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi hukum tentang merek yang selama ini biasa digunakan diantaranya ³⁹:

1. Yurisprudensi No. 217K/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972 : YKK vs YKK.
2. Yurisprudensi No. 3759K/Pdt/1988 tertanggal 28 Agustus 1995: LOTTO vs LOTTO.
3. Yurisprudensi No. 3752K/Pdt/1995 tertanggal 11 September 1996 : FUJI STAR vs FUJI STAR Brand.
4. Yurisprudensi No. 439K/Sip/1972 tertanggal 17 Januari 1998: ACE A vs A.C.E.A.
5. Yurisprudensi No. 643 K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 2001 Johny Andrian vs Johny Andrian.
6. Yurisprudensi No. 07 K/N/HaKI/2003 tertanggal 30 April 2003: VANSON vs VANSON.
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyebutkan bahwa Pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang.

³⁹Gede J wisesa.2010 . *Analisis Penggunaan Merek Dagang oleh Pihak yang bukan Pemilik di internet* (studi kasus di forum jual beli kaskus us) skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum UB

8. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 370K,/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 yang menyebutkan pemakai dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidak beritikad baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.

9. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 08 K/N/HAKI/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 yang menyebutkan walaupun Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama (*first to file*) tetapi pendaftaran ini didasari pada itikad tidak baik, in casu dilakukan dengan membonceng merek dagang milik Pemohon Kasasi semula Penggugat yang sudah terkenal dan yang sudah terdaftar di 15 negara.

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 09 K/N/HaKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002 yang menyebutkan terbukti bahwa pendaftaran merek atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek atas nama Penggugat karena terdapat, persamaan bunyi atau ucapan, cara penulisan huruf/kata, penempatan unsur-unsur pokok, menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat, untuk barang yang sejenis.

11. Bentuk Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam menyelesaikan sengketa merek tidak selalu harus melalui tuntutan pidana, meskipun memang dimungkinkan untuk dilakukannya pelaporan apabila

terjadi pelanggaran oleh pihak yang menjadi korban pelanggaran merek. Setiap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual akan merugikan pemegang merek dan atau masyarakat umum, sehingga pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak dan memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik atau pemegang hak atau negara⁴⁰. Bentuk penyelesaian sengketa menurut ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 ada dua yaitu :

A. Mengajukan Gugatan Pembatalan merek Melalui Pengadilan Niagadengan catatan tergugat memiliki merek terdaftar. Apabila pihak tergugat tidak memiliki merek yang terdaftar, gugatan dapat merujuk sesuai ketentuandalam pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa:

- 1) Gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, “Pemakaian Merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum” (pasal 1365 KUH Perdata).
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Permohonan penghentian perbuatan pelanggaran ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam hukum acara perdata (pasal 180 HIR)

⁴⁰Abdulkadir, Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 149

B. Melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalan lain untuk menyelesaikan sengketa merek. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa yaitu:

- 1) Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Konsultasi
- 3) Negoisasi
- 4) Mediasi
- 5) Konsiliasi, atau
- 6) Penilaian Ahli

Dari keenam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian sengketa yang lainnya yang tergolong alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kembali kepada para pihak, pihak ketiga hanya berperan sebagai fasilitator bagi para pihak sekaligus pemberi saran bagi para pihak.

Suatu sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga. Perlu diingat di dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang hasilnya dituangkan secara tertulis. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga ini hanya sekedar mempermudah jalannya perundingan para pihak agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan itulah yang nantinya akan mengikat para pihak setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga.

Sementara untuk arbitrase memang berbeda dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa karena dari awal dalam arbitrase penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak ketiga (arbiter). Untuk kemudian memberikan keputusan yang mengikat para pihak, yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

C. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa merek (*ultimum remedium*). Dalam hal ini ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat didalam pasal 91 sampai dengan pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001. Berdasarkan isi dari keempat pasal yang mengatur tentang pelanggaran merek dicantumkan kalau sifat tindak pidana yang diatur disini adalah delik aduan yang dipertegas pada pasal 95. Delik aduan adalah

dalam prosesnya maka tindak pidana yang diatur disini haruslah ada pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu maka pelanggaran merek yang telah terjadi tidak akan dapat di proses.

D. Melalui Bantuan Organisasi Internasional (WIPO dan DBS)

Bagi pemilik merek asing dapat pula melakukan penyelesaian sengketa/pelanggaran merek melalui WIPO maupaun DBS (*Dispute Settlement Body*) yang disediakan oleh WTO. Metode penyelesaian sengketa internasional dalam garis besarnya dapat dikelompokkan jadi dua yaitu:

1. Paradigma non-litigasi:

- a. Negotiation
- b. mediation
- c. inquiry
- d. conciliation

2. Paradigma litigasi :

- a. Arbitration
- b. judicial settlement

WIPO memfasilitasi apabila ada pihak-pihak yang berasal dari negara anggota WIPO yang ingin menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa melalui WIPO bisa mempermudah menyelesaikan sengketa merek yang terjadi antar pihak dari negara yang berbeda mengingat hampir semua anggota PBB adalah anggota WIPO juga. Hal ini yang menjadikan penyelesaian sengketa melalui WIPO lebih adil karena menggunakan jasa dari organisasi yang netral dan tidak tunduk pada peraturan yang berlaku di suatu negara tertentu.

Penyelesaian sengketa HaKI internasional dilihat pada aturan WIPO dan WTO. Menyelesaikan sengketa HaKI internasional WIPO telah mendirikan *WIPO Arbitration Centre* (WAC) bagian dari Biro Internasional WIPO. WAC beroperasi Oktober 1994 dan berpusat di Geneva. Tugas utama mengatur arbitrase dan memegang peranan sebagai nara sumber. Peraturan WIPO ini dibuat agar bisa jadi model penyelesaian sengketa HaKI di luar pengadilan yang dapat dipakai di tiap sistem hukum yang ada di dunia. Cara yang harus dipenuhi agar sengketa HaKI bisa diselesaikan melalui mediasi, yaitu:

- a. Membuat perjanjian penyerahan sengketa HaKI sebelum sengketa terjadi
- b. Membuat perjanjian penyerahan sengketa HaKI sesudah sengketa terjadi

WAC juga telah menyediakan model penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan jalur internet, pada websitenya WAC yaitu <http://www.arbiter.wipo.int>. Semua prosedur dilakukan secara on-line, sedangkan keputusannya dikeluarkan dalam waktu dua bulan. Biaya administrasi untuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi sebesar 10 persen dari nilai sengketa.

Penyelesaian sengketa internasional di bidang HaKI bisa juga dilakukan dengan mekanisme *Dipute Settlement Body* (DSB) yang disediakan WTO. Subjek sengketanya adalah suatu negara yang tidak melindungi HaKI milik warganegaranya. DSB mempunyai wewenang:

1. Membentuk panel
2. Mengesahkan laporan panel dan laporan banding
3. Mengawasi pelaksanaan putusan

4. Memberi wewenang kepada negara untuk melaksanakan retalisasi apabila pihak yang kalah tidak mengindahkan putusan

Prosedur penyelesaian sengketa melalui DSB:

Adapun Prosedur proses Konsultasi sebagai berikut:

- a. Mengajukan permintaan konsultasi secara tertulis kepada Dewan TRIP's
- b. saat konsultasi pihak-pihak meminta bantuan Dirjen WTO untuk menyelesaikan sengketa dengan jasa baik
- c. jika ada negara anggota lain yang punya kepentingan atas terjadinya sengketa sengketa dapat meminta bergabung pada saat konsultasi
- d. Pembentukan panel
- e. Pembentukan badan banding
- f. Rekomendasi yang diajukan panel
- g. Implementasi laporan

E. Uraian tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM dalam mempercepat pembangunan daerah. Namu pengembangan UMKM hendaknya di barengi dengan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi,

akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro sehingga dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang nantinya dapat dihindari sehingga UMKM dapat memberi faktor positif terhadap proses pembangunan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang di maksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria yang di tercantum pada pasal 6 UU No.20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat

(2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum ini membutuhkan data-data dari informan/sumbernya yang didapatkan dengan cara wawancara, studi dokumen dan survey.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat efektivitasnya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*)⁴¹.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan yaitu mengadakan pendekatan ke obyek yang diteliti dengan mendasarkan Pasal 94 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikaitkan dengan hambatan penerapannya dalam masyarakat yang mengarah pada faktor-faktor penyebab masyarakat menjual barang palsu.

⁴¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, hal.10

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Besar Malang dengan alasan banyaknya penjual yang menjual barang palsu dengan memakai berbagai jenis merek terkenal mengingat potensi yang besar dimiliki Pasar Besar Malang untuk dengan mudah menjual barang-barang palsu ke masyarakat karena letaknya yang strategis berada tidak jauh dari pusat kota. Pasar besar juga merupakan penyalur peredaran barang-barang palsu sehingga barang-barang palsu tersebut dapat dengan mudah tersebar ke seluruh tempat di Malang. Banyaknya pedagang yang menjual barang palsu secara bebas di Pasar Besar Kota Malang menjadi alasan penulis untuk memilih lokasi ini.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berupa pengalaman, pendapat dari responden berkaitan dengan tema penelitian, Maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yaitu Pasar Besar Malang. Dalam hal ini untuk melihat, mendengar, mencatat data-data yang berhubungan dengan permasalahan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran terhadap Merek terkait pasal 94 UU No.15 tahun 2001.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulen dll yang dipergunakan untuk memperjelas data primer yang diperoleh di lapangan, meliputi:

- a. UU No.15 tahun 2001
- b. Kepustakaan hukum, terutama literature para ahli yang berkaitan dengan Hukum Merek.
- c. Yurisprudensi yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap merek terkenal.

b. Sumber data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil lapang, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek yang diteliti yaitu pedagang di Pasar Besar Kota Malang, pembeli/konsumen, dan pihak dari dinas terkait.
2. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, buku-buku lain yang bersangkutan dan media internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam data primer ini teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi

verbal. Jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.⁴² Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur artinya pewawancara membuat catatan-catatan pokok yang akan dipertanyakan berkaitan dengan tema penulisan skripsi sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan jawaban yang diberikan kepada penanya.

b. Data Skunder

Pada data skunder ini, teknik pengumpulan data diambil dengan studi dokumentasi yaitu melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, buku-buku mengenai hak atas kekayaan intelektual khususnya merek dan lainnya yang masih bersangkutan, hasil penelitian dan internet.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴³ Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dalam masalah penjualan barang-barang palsu yang menggunakan merek-merek terkenal meliputi: produsen, penjual, pembeli/konsumen, dan pengawas dari dinas terkait.

b. Sampel

⁴²S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 21.

⁴³Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.38.

Sampel atas penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik non-random (purpose sampling) yaitu dengan sample bertujuan. Dimana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi yaitu pihak-pihak yang mengetahui masalah yang dikaji serta accidental sampling adalah untuk mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

Sampel dalam penelitian ini adalah informan dari dep perindustrian, 10 penjual barang palsu yang memakai merek terkenal di Pasar Besar Malang, 10 konsumen dan pihak yang mungkin terlibat dalam permasalahan ini.

F. Teknis Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data yang kualitatif. Data yang sudah diperoleh dikemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif yang hasilnya disajikan dalam bentuk skripsi yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan atau apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁴

Dalam hal ini yang dianalisis adalah segala data dan informasi yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan melalui

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , 1981, hal.250

pemikiran logis sehingga dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul menyangkut obyek penelitian.⁴⁵

G. Definisi Operasional

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai tujuan yang ditetapkan semula, dalam hal ini adalah tindak lanjut dari para pihak terkait (aparatur/pemilik merek) tentang proses perlindungan hukum Merek.

b. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang atau badan hukum (subyek hukum) akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban hukumnya, sehingga yang bersangkutan (subyek hukum) merasa aman.

c. Merek

Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan:

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

⁴⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1988, hal 50.

pembeda, dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa”.

d. Merek Terkenal

Merek Terkenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai Merek yang dikenal orang banyak, termashyur (meliputi sepatu, tas, pakaian dan lain-lain. Menurut Sentot.P.Sigito, S.H., M.M : Merek Terkenal adalah Merek yang digunakan ataupun didaftarkan lebih dari satu negara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M 03-HC.02.01 tanggal 2 Mei tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau badan lain adalah merek dagang yang secara umum sudah dikenal dan dipakai pada barang, digunakan di Indonesia maupun luar negeri.

e. Persamaan pada Pokoknya

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucap yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁴⁶

f. Persamaan Keseluruhan

⁴⁶Dr. Ahmad Amiru, S.H., M.S. *Hukum Merek*, Raja Grafindo, 2005, Jakarta, hal 16

Persamaan Keseluruhan dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* atau reproduksi dari merek orang lain. Agar suatu dapat dikatakan *copy* reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan, persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, persamaan wilayah perusahaan, persamaan cara perilaku pemakaian, persamaan cara pemeliharaan, persamaan jalur pemasaran. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga untuk menemukan persamaan semuanya harus terpenuhi.⁴⁷



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pasar Besar Kota Malang

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah

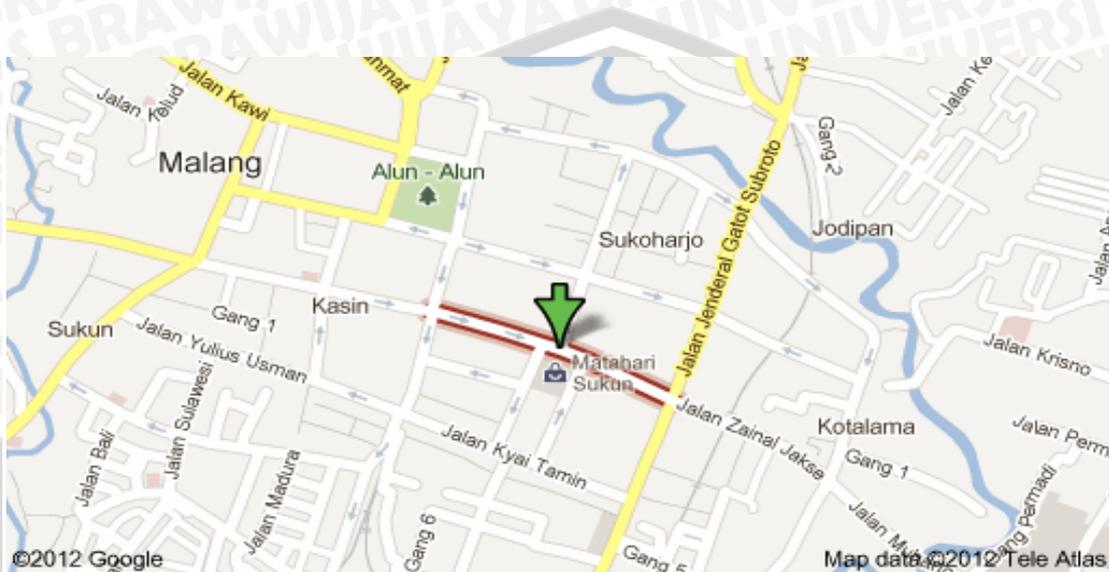
⁴⁷<http://syafurudinsh.blogspot.com/2011/04/peneqakan-hukum-dibidang-merek-dan.html>

selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan dikenal dengan julukan kotapelajar.⁴⁸Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan per candian dan arca-arca, bekas-bekas pondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan. Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama "Malang". Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya,

Pasar Besar Malang merupakan pusat perdagangan dan belanja yang terletak tidak jauh dari Alun-Alun Kota Malang. Tak heran jika Pasar Besar Malang ini memiliki aktifitas yang cukup sibuk di setiap harinya. Terdapat banyak sekali ruko dan toko yang dibuka di sini, dari 718 bedak yang tersedia 627 sudah terisi belum lagi PKL disekitarnya. Pengunjung pun kerap berdatangan ke Pasar Besar Malang di tiap harinya untuk berbelanja atau hanya sekedar berjalan-jalan. Seperti yang mungkin telah kita ketahui, Pasar Besar Malang ini sering kali disebut-sebut sebagai salah satu pasar teramai di Malang. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan Pasar Besar Malang ini memiliki banyak sekali *spot* menarik yang bisa dikunjungi. Palsnya, Pasar Besar Malang dan kawasan sekitarnya merupakan wilayah yang dikenal tumbuh berkembang secara bersamaan dengan Kota Malang. Bahkan rumah dan ruko yang berdiri di

⁴⁸. wikipedia.org/wiki/Kota_Malang (diakses 20 november 2012)

tempat ini sebagian besar masih merupakan warisan dari jaman kolonialisme Belanda.



Gambar 1 : Peta Pasar Besar Kota Malang (sumber : maps.google.co.id. Diakses November 2012)

Di pasar ini, konsumen bisa menemukan kelengkapan berbelanja tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Sebagai pusat perdagangan, tentu saja konsumen bisa berbelanja berbagai jenis kebutuhan pokok harian seperti bahan makanan dan lainnya di Pasar Besar Malang. Pasar besar mencapai puncak kejayaannya dari tahun 1980-1990 sebelum keberadaannya mulai tergeser ditandai dengan berdirinya plaza-plaza dan mall yang menjadi pukulan telak terhadap keberadaan pasar Besar sehingga keberadaannya sebagai pusat perdagangan menjadi sangat menurun.

Pasar Besar Malang bisa kita capai dengan banyak cara. Dari Alun-Alun Kota Malang, kita bisa berjalan kaki/berkendara ke arah selatan sekitar 1 kilometer untuk mencapainya. Atau jika tidak suka berjalan kaki, kita bisa memanfaatkan jasa becak untuk mengantarkan Ngalamers ke pasar dari alun-alun dengan membayar sekitar Rp 3000 saja. Alternatif terakhir lainnya adalah dengan menaiki angkutan umum yang melintasi Pasar Besar Malang .

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal Bagi Pemegang Hak Merek dari Tindakan Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan oleh Kalangan Pedagang Kecil di Pasar Besar Malang

Perlindungan Hukum Merek di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi pemegang merek untuk mendaftarkan merek miliknya, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu merek haruslah didaftarkan sebelumnya ke Direktorat Jendral Merek. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek di atur pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1993. Selain itu sesuai dengan ketentuan permohonan pendaftaran merek Pasal 7 Undang-undang No. 15 tahun 2001.

Dalam UU No.15 tahun 2001 juga ditentukan jenis-jenis pelanggaran merek (*trademark infringement*) yang diatur pada bab XIV pasal 91-94. Pelanggaran terhadap merek terjadi karenadidorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan dalam perdagangan yang dalam pemasarannya biasanya menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Parlugutan lubis (2000)

pejabat direktorat jendral Hak Kekayaan atas Intelektual menyatakan bahwa pelanggaran di bidang merek umumnya adalah pemakaian merek tanpa izin atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran.⁴⁹

Adapun yurisprudensi-yurisprudensi yang telah dikeluarkan dari putusan Mahkamah Agung yang terkait terhadap perlindungan hukum tentang merek seperti :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 yang menyebutkan bahwa Pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 370K,/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 yang menyebutkan pemakai dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidak beritikad baik, karena Itu tidak patut diberi perlindungan hukum.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 yang menyebutkan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut :
 - i. Sama Bentuk (*Similarity of Form*)
 - ii. Sama Komposisi (*Similarity of Composition*)
 - iii. Sama Kombinasi (*Similarity of Combination*)

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal:230

- iv. Sama Unsur Elemen (*Similarity of Elements*)
- v. Persamaan bunyi (*sound similarity*)
- vi. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
- vii. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*)

Permasalahan muncul ketika terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat (praktek) dimanamasih banyak pedagang yang menjual barang imitasi/kw/palsu, sedangkan dalam pasal 94 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dengan jelas tercantum bahwa “barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada dasarnya Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan suatu pelanggaran, harus dipenuhi unsur-unsur penting berikut⁵⁰:

- 1.Larangan Undang-undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak Kekayaan atas Intelektual dilarang dan diancam oleh undang-undang.

- 2.Izin (lisensi)

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

- 3.Pembatasan Undang-undang

⁵⁰Ibid, hal:144

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Jangka Waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Penggunaan merek dagang yang dilakukan oleh pihak bukan pemegang hak merek jelas merupakan pelanggaran baik untuk di produksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Merek. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak yang tidak terkait/terikat perjanjian (lisensi) yang tercantum pada pasal 1 ayat 13 UU No 15 tahun 2001 adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (Pasar Besar Kota Malang) menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan karena dari 14 pedagang yang di pilih secara acak di Pasar Besar Kota Malang, semua pedagang menjual/menyediakan barang palsu/KW/imitasai dengan menggunakan merek terkenal. Berikut data hasil penelitian dalam bentuk tabel penjualan barang palsu menggunakan merek-merek terkenal yang didapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1:
MEREK PALSU SESUAI JENIS BARANG YANG PALING DIMINATI
KONSUMEN

N=627

n=73

NO	Jenis barang yang dijual	Merek yang paling diminati	Asli/Palsu
1	Sepatu/Sandal	Adidas	Palsu
2	Tas	Guess	Palsu
3	Baju Olahraga	Adidas/Nike	Palsu
4	Jam Tangan	Guess/Ck	Palsu
5	Tas	Guess/Channel	Palsu
6	Tas	Guess/DG	Palsu

7	Alat Olahraga	Adidas/nike/Puma	Palsu
8	Aksesoris	Ripcurl/adidas/nike/oakley	Palsu
9	Sepatu/sandal	Adidas/nike	Palsu
10	Jeans	Levis/Polo	Palsu
11	Baju Olahraga	Adidas/	Palsu
12	Jam Tangan	Guess	Palsu
13	Topi	Nike/adidas	Palsu
14	Sepatu sepak bola	Nike/adidas	Palsu

Sumber data: data primer (diolah, tahun 2012)

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penjual yang menggunakan merek hasil dari pelanggaran (barang palsu) biasanya menggunakan merek terkenal dalam memasarkan barang dagangannya untuk menarik minat konsumen. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh untung dengan mudah tanpa memikirkan dampak buruk yang di alami oleh si pemegang hak merek yang asli. Pedagang mengaku dengan menggunakan merek terkenal mereka dapat dengan mudah memasarkan barang dagangannya ke konsumen. Pada hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena sikap konsumtif masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label Minded*), apalagi kalau itu merupakan merek terkenal.⁵¹ Akan tetapi karena daya beli masyarakat yang rendah menyebabkan tidak cukup mampu

⁵¹ Ismail saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal:144

untuk membeli barang-barang asli yang memiliki kisaran harga cukup tinggi, oleh karena itu timbullah niat pelaku usaha (pedagang) untuk menyediakan barang-barang KW/imitasi/palsu dengan menggunakan merek terkenal.

Penggunaan merek terkenal yang dilakukan oleh pihak yang tidak terkait ini secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan pihak-pihak lain khususnya si pemegang merek terdaftar. Dampak yang paling dirasakan tentunya berkurangnya pendapatan akibat menurunnya produk-produk asli yang terjual karena adanya barang palsu, ini jelas sangat merugikan pemegang hak merek yang sebenarnya. Selain itu peredaran produk palsu juga dapat merusak citra merek tersebut. Bagi konsumen tertentu, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk memilih barang asli karena semakin canggih teknologi produk asli dan produk palsu sulit untuk dibedakan.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus terpenuhi dua unsur, yakni ada unsur *actus reus* atau unsuressensial dan *means rea* atau sikap batin. Dari peristiwa diatas, jika kembali dikaji berdasarkan substansinya, yakni unsur-unsur pada pasal 94 UU No. 15 tahun 2001:

a) *Actus reus*

Actus reus atau unsur essensial pada pasal 94 adalah pada kegiatan “memperdagangkan” yang menjadi aspek fisiknya (*physical aspect*). Jadi pelaku bukanlah orang yang melakukan peniruan, pemalsuan, ataupun pembajak merek orang lain melainkan terbatas pada kegiatan

memperdagangkan barang atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran sebagai mana diatur pada pasal 91, 92 dan pasal 93.

b) *Means rea*

Means rea atau sikap batin (pertanggung jawaban) pada pasal 94 adalah “yang diketahui” atau “patut diketahui”. Pelaku perdagangan mengetahui atau patut mengetahui bahwa barang yang diperdagangkan merupakan hasil pelanggaran. Meskipun pelaku tahu atau patut mengetahui barang itu merupakan hasil pelanggaran tetapi tetap bersedia memperdagangkannya.

Jika didasarkan dengan unsur-unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang hasil pelanggaran merek di pasar besar kota malang merupakan suatu pelanggaran hukum di bidang merek yang melanggar ketentuan sesuai dengan pasal 94 UU No.15 tahun 2001 tentang merek. Untuk mengetahui efektifitas dari pasal 94 UU No.15 tahun 2001 tentang merek dikaitkan dengan perlindungan hukum di bidang merek alangkah baiknya kita kaji dari beberapa faktor-faktor yang berhubungan sebagai tolak ukur sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, yakni :

a) Substansi

Masalah merek diatur pada Undang-undang No. 15 tahun 2001, khususnya masalah ketentuan pidana merek tercantum pada bab XIV pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94. Perlu kita ketahui bahwa pelanggaran merek yang diatur sesuai dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 ini merupakan delik aduan yang dipertegas pada pasal 95. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi

korban tindak pidana. Menurut Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pihak yang dirugikan yang dimaksud disini adalah si pemegang hak merek, delik aduan menimbulkan harus adanya perhatian khusus dari si pemilik merek untuk tetap mengawasi penggunaan mereknya.

Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah penjualan produk-produk palsu di pasaran yang beredar di masyarakat. NIKE sebagai salah satu pemilik merek terkenal yang dikonfirmasi tentang permasalahan pelanggaran merek via telepon (001-803-631-6543) membenarkan bahwa selama ini banyak produknya yang di palsukan beredar di masyarakat. NIKE juga mengaku merasa dirugikan dengan adanya barang-barang palsu memakai mereknya yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Belum ada tindakan hukum yang dilakukan pihak NIKE kaitannya dengan perdagangan barang bermerek palsu yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah terhadap merek NIKE. Pihak NIKE berpendapat alangkah baiknya untuk memutus mata rantai pelanggaran perdagangan menggunakan merek palsu dengan langsung memfokuskannya terhadap produsen barang-barang palsu tersebut. Namun hingga saat ini NIKE sendiri merasa memiliki kendala untuk menemukan pelaku pelanggaran (produsen) karena biasanya pelaku tidak mencantumkan identitas perusahaan atau identitas pembuatnya. Hal

ini menyebabkan NIKE kesulitan untuk menentukan kepada siapa gugatan ditujukan. Selain itu, biaya yang cukup tinggi dalam proses pengajuan gugatan membuat pemilik merek terkadang enggan untuk mempermasalahkan atau memperpanjang kasus seperti ini kaitannya dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah karena mereka berpendapat hal tersebut malah akan memperbesar biaya pengeluaran.

b) Aparatur

Dinas perindustrian dan perdagangan memiliki peranan yang sangat penting selaku lembaga pengawas perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Menyadari bahwa di Kota Malang terjadi Banyak kasus pelanggaran Merek khususnya di Pasar Besar Kota Malang. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, pihak Desperindag melalui Bapak Budi Hartoyo selaku informan mengatakan Merek Terkenal memiliki daya tarik yang besar untuk dilanggar. Merek yang sudah terkenal tentu *familiardikalangan* masyarakat sehingga jika memalsukan barang-barang dengan menggunakan merek terkenal tentu akan lebih mudah dijual ke pasaran dan itu berpengaruh terhadap untung yang akan diperoleh oleh para penjual. Dengan demikian, semakin lama akan semakin banyak jenis-jenis pelanggaran serupa yang akan terjadi di masyarakat. Kesalahan tidak hanya dilakukan oleh penjual barang palsu saja melainkan produsen juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pelanggaran seperti ini. Desperindag menyikapi kasus ini mengaku pernah melakukan sidak yang mana juga dibantu oleh instansi lain seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu

Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) serta Pihak Kepolisian namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Efek sidak hanya bertahan beberapa minggu yang kemudian diminggu-minggu berikutnya pelanggaran akan kembali muncul. Lemah atau kurang ketatnya pengawasan secara rutin ataupun berkala, mudahnya memberikan ijin usaha tanpa ada kualifikasi yang tepat sebagai parameter serta kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha diakui oleh pihak Disperindag sebagai faktor-faktor yang turut mempengaruhi tindak pelanggaran merek. Selain itu, belum dilaksanakannya pembinaan lebih lanjut tentang merek terhadap para pelaku usaha di Malang khususnya di Pasar Besar Kota Malang terkait tindak pelanggaran merek adalah sebuah kelalaian yang juga diakui merupakan tanggung jawab Disperindag. Selama ini Disperindag belum melakukan pembinaan secara khusus tentang merek terkait kasus pelanggaran merek yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang. Kurangnya tenaga ahli/staf profesional tentang Merek merupakan kendala internal Disperindag yang akan mulai di benahi guna dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran terhadap Merek.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang tentunya akan mempermudah proses perlindungan hukum guna meminimalisasi/menekan kasus pelanggaran merek. Belum adanya alat untuk memudahkan mengetahui sebuah barang itu asli ataupun palsu menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terkait kasus pelanggaran merek. Saat ini hanya pengakuan dari para pedagang/penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui suatu barang itu asli/palsu, dan

terkadang para penjual masih mengelak kalau barang yang mereka jual itu merupakan barang palsu. Sarana pendidikan merupakan faktor yang penting guna menambah pengetahuan dan wawasan terkait kasus merek. Pihak Disperindag sendiri mengakui masih kurangnya tenaga kompeten dalam bidang merek menjadi kendala dalam proses penegakkan dan perlindungan hukum merek. Minimnya tenaga ahli di bidang merek membuat proses pembinaan kepada para pedagang/pelaku usaha menjadi terhambat. Selain itu pendidikan yang rendah/wawasan dan pengetahuan yang kurangterkadang membuat para pelaku usaha tidak menyadari bahwa menjual barang palsu merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dapat di jatuhi sanksi pidana. Masalah dana juga menjadi kendala terkait kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Besar Kota malang yang mayoritas merupakan pedagang mikro/kecil dan menengah. Terjadi keengganan oleh pemegang hak atas merek yang asli untuk melakukan gugatan terhadap pelaku-pelaku usaha mikro,kecil dan menengah yang menggunakan merek mereka tanpa ijin (barang palsu). Pemilik hak merek berpendapat bahwa mengajukan gugatan kepada pelaku usaha mikro,kecil dan menengah hanya akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan, apalagi dalam pengajuan gugatan membutuhkan proses yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Ini tentu akan semakin memperbanyak pelaku usaha yang akan melakukan tindakan pelanggaran hukum merek.

d) Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek hukum tentulah memiliki andil yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan hukum. Memunculkan sifat masyarakat

yang sadar hukum tentulah merupakan suatu proses yang tidak mudah. Disini masyarakat khususnya Konsumen memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran barang palsu yang diperdagangkan di Pasar Besar Kota Malang. Dari penelitian yang telah dilakukan secara tanya jawab yakni bertanya kepada 20 orang konsumen, diperoleh hasil yang dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 :
TANGGAPAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN BARANG YANG MENGGUNAKAN MEREK HASIL PELANGGARAN/MERЕК PALSU

no	pertanyaan	Hasil/jumlah	
1	Pernah membeli barang palsu/bajakan?	Pernah 17 orang	Tidak pernah 3 orang
2	Lebih memilih membeli barang palsu/asli?	Palsu 15 orang	Asli 5 orang
3	Mendapat manfaat dari adanya barang palsu?	Dapat 17orang	Tidak dapat 3 orang
4	Setuju kalu peredaran barnг palsu dihentikan?	Setuju 3orang	Tidak setuju 17 orang

--	--	--	--

Sumber data: data primer (diolah, tahun 2012)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan kembali dari masing-masing pertanyaan yang ditanyakan kepada konsumen yang sedang berbelanja di daerah pasar besar. Dari pertanyaan pertama dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua responden pernah membeli barang palsu. Dari pertanyaan yang ditanyakan kepada 20 responden, 17 responden mengaku pernah membeli barang palsu, dan hanya 3 responden yang mengaku tidak pernah membeli barang hasil dari pelanggaran ini. Ini berarti menunjukkan bahwa minat dari konsumen sangat tinggi akan permintaan barang palsu yang berbanding lurus dengan penjualan barang-barang palsu tersebut. Semakin tinggi akan permintaan suatu barang maka secara otomatis penjual berusaha untuk menyediakan barang-barang yang diinginkan oleh konsumen untuk tujuan mencari keuntungan (*profit oriented*).

Ini kemudian dipertegas di pertanyaan berikutnya dimana 15 responden cenderung lebih memilih barang palsu dibandingkan dengan hanya 5 orang yang memilih barang asli. Dengan demikian, sulit untuk mencegah para pedagang untuk berhenti melakukan kegiatan penjualan barang palsu karena dilain pihak permintaan konsumen tetap tinggi akan barang palsu. Penjual juga berpendapat bahwa penjualan barang palsu menggunakan merek orang lain yang mereka lakukan adalah tindakan yang saling menguntungkan (*simbiosis*

mutualisme), dimana konsumen menginginkan barang tersebut dan mereka (penjual) yang menyediakan barangnya tanpa memikirkan bahwa pemilik hak merek yang asli merasa dirugikan. Selisih harga yang terpaut jauh antara barang palsu dengan barang asli menjadi faktor utama penyebab konsumen memilih barang palsu daripada membeli barang asli.

17 dari 20 responden mengaku mendapatkan manfaat dari adanya barang palsu/barang hasil pelanggaran merek yang di perjual-belikan di Pasar Besar Kota Malang. Mereka yang kebanyakan adalah konsumen yang memiliki ekonomi menengah kebawah merasa dengan adanya barang palsu yang tentu memiliki harga yang lebih murah di banding barang yang asli, tetap dapat mengikuti gaya hidup masyarakat masa kini yang cenderung berorientasi kepada merek-merek terkenal tanpa mempermasalahkan kualitas barang tersebut. Mereka juga berpendapat dengan memakai barang bermerek terkenal akan menambah kepercayaan diridalam bergaul/bersosialisasi tanpa mempermasalahkan barang itu palsu ataupun asli. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih mementingkan harga dibanding kualitas suatu barang guna dapat mengikuti *tren* hidup masakini.

Hampir semua responden mengaku merasakan dampak positif dari adanya barang palsu/barang hasil pelanggaran merek yang beredar di Pasar Besar Kota Malang walaupun pemilik merek tentu merasakan hal yang sebaliknya. Sebagian besar responden tidak setuju apabila barang-barang palsu di stop peredarannya. Bagi mereka yang yang berekonomi menengah kebawah pastinya sulit untuk membeli barang-barang asli yang faktanya memiliki harga

yang sangat tinggi untuk jangkauan mereka. Harga masih menjadi alasan utama yang menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan terhadap barang-barang palsu. Dengan menggunakan barang-barang bermerek terkenal tentu menjadi kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat terlepas dari barang itu asli ataupun palsu.

e) Kebudayaan

Peran masyarakat sebagai konsumen tentulah sangat penting berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran merek. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan terdapat berbagai respon mengenai kasus pelanggaran merek baik itu berupa respon positif maupun respon negatif yang tentu dipengaruhi dari tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan/sosial ekonomi, lingkungan dan pengetahuan dalam bidang merek. Respon positif atau sifat mendukung dari masyarakat adalah sikap/pandangan/pendapat masyarakat bahwa penjualan barang-barang palsu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas dan ditekan peredarannya. Mereka menekankan bahwa penjualan produk-produk palsu tidak hanya akan merusak citra merek yang sudah susah payah dibangun oleh si pemegang hak merek, tetapi juga akan merugikan social ekonomi konsumen. Untuk kalangan konsumen tertentu, akan merasa kesulitan dalam memilih barang dan akan terjadi banyak kasus penipuan berkaitan barang palsu yang seiring waktu semakin banyak jumlahnya.

Sedangkan respon negatif atau sikap yang menghambat dari masyarakat adalah antara lain: pandangan masyarakat yang menganggap pelanggaran merek adalah suatu hal yang biasa, pelanggaran merek tidak selalu merugikan

konsumen, terkadang pelanggaran merek malah menguntungkan konsumen dimana konsumen dapat menggunakan barang-barang bermerek terkenal dengan harga yang murah. Dalam hal ini respon negatif yang lebih mendominasi dibandingkan masyarakat yang beripikiran positif dan tentulah sangat disayangkan. Sifat masyarakat yang konsumtif, berorientasi pada merek-merek terkenal dan tidak didukung dengan ekonomi yang memadai menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terkait kasus pelanggaran merek. Terkadang masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas pun cenderung untuk membeli barang palsu dibandingkan membeli barang yang original/asli. Mereka berpendapat bahwa mengapa harus membeli barang yang lebih mahal jika ada yang lebih murah. Pemikiran-pemikiran seperti ini harusnya dapat dirubah dan masyarakat dapat saling menghargai agar terjadi harmonisasi dan pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

C. Faktor yang penghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal jika diterapkan kepada kalangan pedagang Pasar Besar Kota Malang

Pasar Besar Kota Malang merupakan salah satu pusat belanja yang menyediakan berbagai macam barang dimana pelaku usahanya adalah mayoritas termasuk dalam pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Banyak orang dari dalam maupun luar daerah malang datang setiap harinya. Harga yang bersaing dan cenderung lebih murah menyebabkan pasar ini tidak pernah sepi dikunjungi oleh para pembeli. Namun sayangnya banyak terjadi pelanggaran merek di pasar ini. Banyak pedagang di Pasar Besar Kota Malang menjual barang-barang

hasil pelanggaran khususnya pelanggaran merek. Tanpa rasa takut ataupun bersalah para pedagang memamerkan dan juga menginformasikan kepada para pembeli kalau barang yang mereka jual merupakan barang palsu. Ini merupakan sebuah ironi dimana jelas kalau UU No.15 th 2001 melarang setiap orang memperdagangkan barang yang diketahui/patut diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran.

Pemegang merek selain dibebani kewajiban-kewajiban tentu memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku sebagai proses timbal-balik guna mewujudkan secara nyata adanya hak dan kewajiban yang dilakukan dan didapatkan oleh pemegang merek. Dalam proses perlitidungan hukum terhadap merek yang diberikan oleh negara kepada si pemohon karena telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran tentu mengalami kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pasal 94 UU No 15 Th 2001, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut dilihat dari masing-masing pihak yang terlibat dan peraturan yang mengatur di dalamnya:

1. Penjual/Pedagang

Faktor pendidikan, pengetahuan, wawasan dan informasi merupakan faktor yang sangat penting yang harus dimiliki setiap penjual guna menciptakan perdagangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Masih ada penjual/pedagang di Pasar Besar yang tidak mengetahui jika menjual barang palsu/bajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang diancam sanksi pidana. Mereka berdalih bahwa harusnya jika memang

melanggar peraturan, yang dikenai sanksi adalah produsen bukan para penjual. Mereka (penjual) beranggapan jika mereka hanya pedagang kecil yang hanya menyediakan barang yang dibutuhkan/dicari oleh konsumen untuk kelangsungan hidup tanpa memikirkan jika mereka merugikan pemegang hak merek yang asli. Kurangnya pengetahuan/wawasan dan terbatasnya informasi akan pelanggaran merek menyebabkan pelanggaran-pelanggaran serupa masih sering terjadi. Selain itu prinsip mencari untung sebesar-besarnya dengan modal yang kecil merupakan faktor lain yang cenderung menyebabkan para pedagang untuk tetap menyediakan barang-barang palsu yang menggunakan merek terkenal. Selain itu faktor pedagang yang enggan menggunakan merek sendiri juga merupakan penghambat kaitannya dalam upaya menekan peredaran perdagangan barang palsu. Adapun alasan-alasan pedagang enggan menggunakan merek sendiri:

1. Karena pedagang bukan merupakan produsen
 2. Keterbatasan dana dalam proses pendaftaran/biaya merek relatif mahal dan tidak terjangkau bagi pedagang kecil
 3. Pendaftaran merek bukan dianggap asset/modal usaha.
 4. Dll.
2. Konsumen/Pembeli

Barang-barang palsu/imitasi/bajakan/kw kian hari kian marak peredarannya di masyarakat. Bagi sebagian konsumen yang memiliki pemikiran positif untuk mendukung proses perlindungan hukum merek tentu akan menghadapi kesulitan dalam menentukan bahwa suatu barang merupakan barang asli ataupun palsu, karena semakin teknologi berkembang barang asli maupun barang palsu sulit dibedakan. Sementara ini hanya pengakuan dari pedagang yang menjadi patokan bagi para konsumen untuk mengetahui bahwa barang yang akan dibeli itu merupakan barang asli atau barang palsu. Hasil dari lapangan menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) jenis pedagang yang ada di masyarakat, yakni: pedagang yang memang menjual barang asli, pedagang yang menjual barang palsu, dan pedagang yang menjual barang palsu tapi mengaku bahwa barang yang dijualnya merupakan barang asli. Dengan demikian tentu akan terjadi kesulitan dalam memilih suatu barang dimana konsumen seharusnya memperoleh perlindungan sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 8 Th 1990 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3 yakni :

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dilain pihak banyak ditemukan masyarakat/konsumen/pembeli yang malah tetap mendukung proses terjadinya pelanggaran merek dengan tetap membeli barang-barang bermerek palsu yang dimana barang bermerek palsu harusnya tidak dapat dibiarkan peredarannya. Masyarakat/konsumen/pembeli jenis ini biasanya merupakan kalangan ekonomi menengah kebawah yang untuk memenuhi gengsi, *trend* masa kini dan agar diterima di masyarakat mereka lebih memilih barang palsu yang memiliki harga jauh lebih murah ketimbang barang yang bermerek asli dengan harga terpaut jauh lebih mahal. Dengan sikap seperti ini, dimana masyarakat cenderung memilih merek-merek luar (label minded) yang tidak menghiraukan asal-usul barang walaupun barang tersebut merupakan barang palsu tentu akan menjadi kendala dalam

proses penegakan hukum merek. Permintaan yang tinggi akan barang palsu dari masyarakat akan membuat tindak pelanggaran merek terus terjadi. Jika terus seperti ini jelas akan merugikan pemegang hak merek yang asli dimana mereka telah bersusah payah untuk membuat merek mereka terkenal melalui promosi-promosi yang telah dilakukan yang tentu tidak mereka dapat dengan waktu yang singkat.

3. Disperindag sebagai pengawas perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki tugas sebagai pengawas perindustrian dan perdagangan se Kota Malang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang NOMOR : 188.45/ 593/35.73.311/2009. Disperindag Kota Malang menyadari bahwa di Malang banyak terjadi pelanggaran merek khususnya di Pasar Besar Kota Malang. Hal ini sudah menjadi wacana dan akan mendapat perhatian khusus guna dapat meminimalisasi jenis pelanggaran serupa. Minimnya tenaga/staff ahli dalam bidang merek di dalam Disperindag diakui menjadi kendala dalam proses pembinaan/sosialisasi terhadap pelaku-pelaku usaha yang berbuat curang dalam proses perdagangan yang dinilai tidak hanya merugikan Pemegang Hak Merek tetapi juga termasuk konsumen di dalamnya. Kurangnya pengawasan secara rutin ataupun berkala juga menjadi faktor penghambat proses perlindungan hukum merek.

4. Pemegang Hak merek

Pemegang hak merek adalah pihak yang sangat dirugikan dari tindakan pelanggaran merek khususnya dengan tujuan komersial memperdagangkan barang-barang palsu di masyarakat. Berbagai upaya tentu telah dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, namun dalam kenyataannya pemegang hak merek menemukan kendala-kendala yang menghambat proses tersebut. Sulitnya menemukan pelaku pelanggaran karena dalam proses beredarnya barang palsu, pelaku tidak mencantumkan identitas didalam produk-produk palsu yang di buatnya. Masalah dana juga menjadi problem yang serius karena untuk memproses suatu pelanggaran merek haruslah di ikuti dengan pengajuan gugatan, proses peradilan tersebut memakan biaya yang tidak murah. Hal ini terkadang menyebabkan terjadinya keengganan untuk memperpanjang kasus ini. Selain itu pemilik merek cenderung berpikiran jika merek-merek yang sedang berkasus hanya akan membuat citra negatif di kalangan masyarakat/konsumen. Effisiensi waktu juga berpengaruh dalam proses penertiban kasus pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang merupakan delik aduan menyebabkan harus adanya pengawasan extra dari si pemegang merek yang harusnya penegak hukum tidak bersifat pasif. Ke aktifan para pihak tentu akan dapat meminimalisasi dan menekan jumlah pelanggaran merek.

D. Upaya atau langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan untuk melakukan pembinaan hukum merek di

kalangan pedagang pasar (khususnya Pasar besar Malang) agar dapat menekan angka pelanggaran merek

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah Dinas yang memiliki tugas sebagai pengawas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perindustrian maupun perdagangan se-Kota Malang. Berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kota Malang tertanggal 30 Juli 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) memutuskan :

KESATU :Standar pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan KotaMalang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan KotaMalang, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Pelayanan Penerbitan dan Her Registrasi Tanda Daftar Gudang;
2. Pelayanan Penerbitan dan Her Registrasi Tanda Daftar Perusahaan;
3. Rekomendasi Penerbitan dan Her Registrasi SIUP;
4. Rekomendasi Penerbitan dan Her Registrasi Ijin Usaha Industri;
5. Rekomendasi Penerbitan dan Her Registrasi Ijin Perluasan Industri;
6. Rekomendasi Penerbitan dan Her Registrasi Tanda Daftar Industri;
7. Pelayanan Perlindungan Konsumen;
8. Pelayanan Metrologi.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakanoleh petugas/aparat layanan di dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Malang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan masalah pelanggaran merek yang banyak dilakukan oleh para pedagang di Pasar Besar Kota Malang, Disperindag berpendapat jika pelanggaran Merek tidak hanya merugikan si pemilik merek saja tetapi kepentingan/hak konsumen juga terabaikan. Diakui bahwa mudahnya pemberian izin usaha menyebabkan banyak munculnya pedagang-pedagang nakal yang memberikan informasi-informasi palsu agar memudahkan dalam penjualan barang dagangannya. Mengacu pada pasal 4 point (c) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak Konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, tentu para penjual tersebut telah melanggar hak-hak dari konsumen. Selain itu kepentingan pemegang hak merek yang asli tentu juga tidak bisa di kesampingkan, oleh karenanya Disperindag dan juga dibantu oleh instansi-instansi lain yang terkait dalam rangka melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan mengupayakan segala hal untuk dapat menekan angka pelanggaran merek. Secara garis besar langkah-langkah tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah, meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran merek. Upaya preventif yang di ambil Disperindag dalam hal ini adalah:

- a) Mengajak instansi-instansi lain yang terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), kepolisian, kejaksaan untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang merek.
- b) Memberikan pendidikan dan pembinaan pada seluruh tenaga staff di dalam internal Disperindag, sehingga menghasilkan tenaga-tenaga terampil guna menyikapi pelanggaran merek yang terjadi di lapangan.
- c) Melakukan pembinaan tentang Merek secara rutin maupun berkala kepada tiap-tiap pedagang. Pembinaan dimaksudkan agar dapat memberikan informasi, pengetahuan/pendidikan, wawasan tentang merek, jenis-jenis merek, pelanggaran merek ataupun sanksi merek yang diharapkan menumbuhkan kesadaran dari para pedagang agar tidak melakukan pelanggaran merek. Khusus materi sanksi akandipertegas agar para pelaku usaha memahami dan timbul ketakutan dalam melakukan tindak pelanggaran merek.
- d) Memperketat pengawasan baik secara rutin ataupun berkala ditempat-tempat rawan pelanggaran merek guna dapat mengontrol jika terindikasi gejala-gejala akan/sudah terjadinya pelanggaran merek sehingga dapat langsung di atasi.
- e) Membina dan mengajak masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang palsu, sehingga masyarakat tahu kemana harus mengadu jika ditemukan

pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Karena Disperindag menyadari bahwa masyarakat memiliki peran yang penting pengaruhnya dalam proses pengawasan peredaran barang-barang palsu.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang telah terjadi. Upaya Represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi. Disperindag dalam upayanya untuk merespon tindak pelanggaran yang terjadi telah membentuk tim pengawas bersama instansi-instansi terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), kepolisian, kejaksaan yang selalu siap untuk melakukan sidak. Selain itu pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan jelas harus diterapkanshingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang diharapkan hal ini dapat menekan tindak pelanggaran serupa di masa yang akandatang. Pembinaan-pembinaan kepada pelaku usaha baik yang melanggar ataupun yang tidak melanggar akan terus mendapatkan pembinaan-pembinaan tidak hanya dalam bidang merek saja melainkan segala bidang yang terkait dalam proses perindustrian dan perdagangan, sehingga diharapkan proses perindustrian dan perdagangan yang ada di kota malang khususnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu Disperindag akan terus berupaya mengajak masyarakat, pemegang merek dan pihak-pihak terkait lainnya ikut serta dalam proses untuk menumbuhkan

kesadaran hukum sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti ini dapat diatasi dengan baik .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan barang palsu dengan menggunakan merek terkenal yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Besar Kota Malang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan pasal 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum pasal 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek terbukti belum berlaku secara efektif.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pasal 94 UUM No.15 Tahun 2001 antara lain : rendahnya SDM, terbatasnya informasi dan wawasan dari pada para pelaku usaha, kurangnya kesadaran hukum para pihak terkait (penjual dan konsumen), adanya kebutuhan akan barang bermerek terkenal dengan harga murah, keengganan pemilik merek untuk memproses gugatan terkait masalah dana terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang mikro, kecil, dan menengah, mudahnya memberikan izin usaha serta belum optimalnya proses

pengawasan dan pembinaan dari Disperindag dan instansi-instansi terkait kepada para pelaku usaha dan masyarakat menyebabkan tindak pelanggaran ini masih tetap berlangsung.

3. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Disperindag untuk menyikapi kasus pelanggaran merek seperti: pengawasan, pembinaan, ataupun sidak sebagai usaha preventif dirasa belum memperoleh hasil yang maksimal.

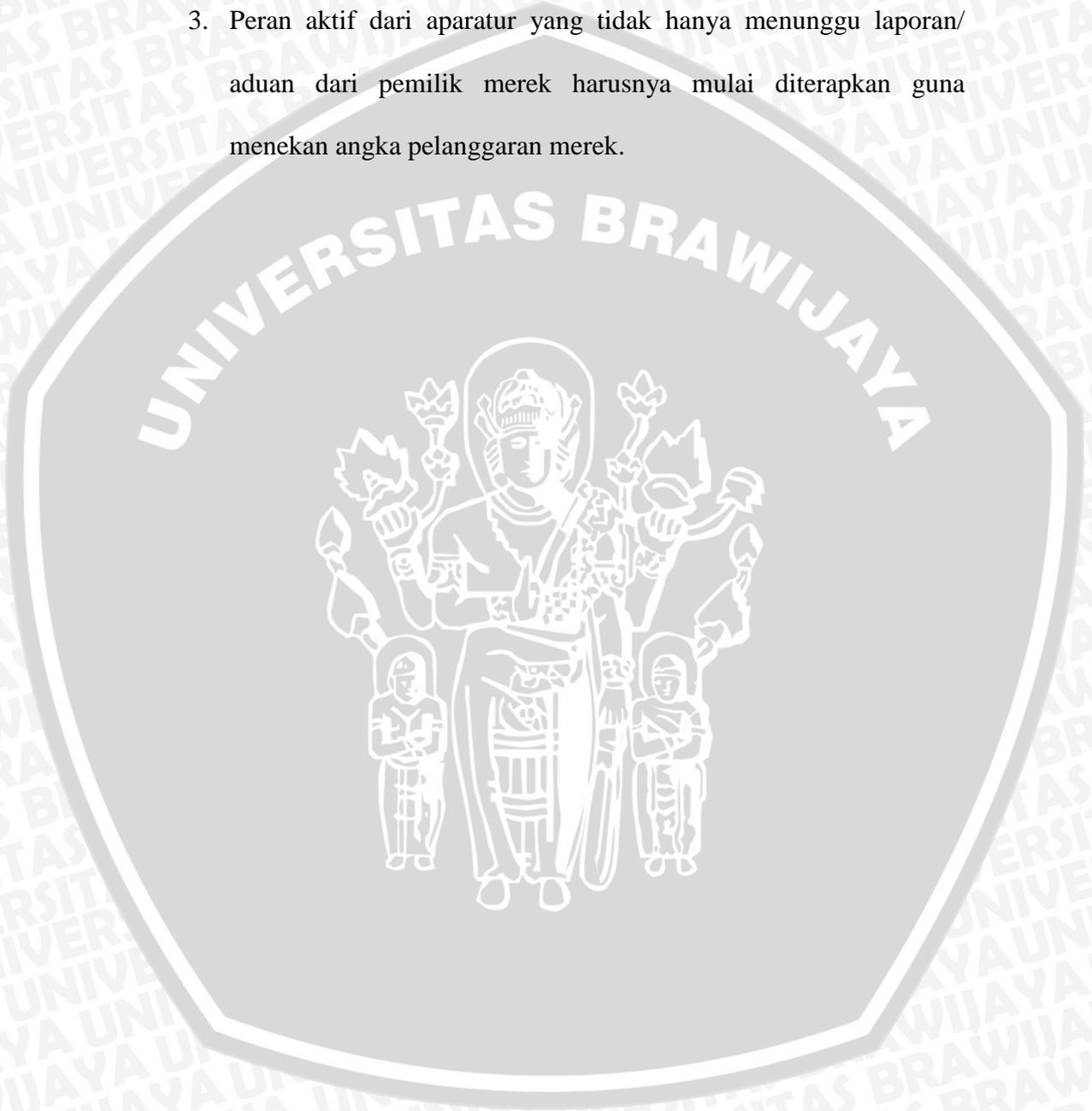
B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mungkin bisa mengatasi permasalahan pelanggaran merek terkait perdagangan barang palsu adalah:

1. Pemilik merek sebaiknya bekerja sama dengan masyarakat, Disperindag serta instansi-instansi terkait guna mempermudah proses pengawasan terhadap Mereknya. Hal ini berguna untuk mendeteksi dan melakukan tindakan apabila terindikasi adanya pelanggaran merek.
2. Disperindag beserta seluruh jajaran kaitannya dengan proses Penyebarluasan pemahaman tentang merek kepada seluruh lapisan masyarakat melalui proses pembinaan ataupun sosialisasi harusnya secara rutin dilakukan guna menumbuhkan kesadaran

hukum di masyarakat yang diharapkan dapat meminimalisir tindak pelanggaran merek.

3. Peran aktif dari aparat yang tidak hanya menunggu laporan/aduan dari pemilik merek harusnya mulai diterapkan guna menekan angka pelanggaran merek.



DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana.Muhammad dan R. Djubaedillah. 1993. **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi)**Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lindsey, Tim. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni;
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. 2001. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pilson, Allan.“Famous Trademarks : Discusion Group Assignment”, *Article The Trademark Reporter*, Volume 82, No.5A September-Oktober 1992
- Raharjo.Satjipto. 2003.*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*.Jakarta: Kompas
- Rooseno, Amalia. 2004 *Lampiran Makalah Aspek Hukum Tentang Merek, Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia
- Saidin, H. Ok. 2002. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saleh, Ismail. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta:GramediaPustaka Utama
- Shidarta. 2004.*Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*Bandung : Univ Khatolik Parahyangan
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- _____ 1981.*Metode Penelitian Hukum* .Jakarta : UI Press
- Soekardono, R .1979. **Hukum Dagang Indonesia Jilid 1**.Jakarta :Dian Rakyat
- Soemitro, Hanitojo, Ronny. 1990.*Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soebekti.1996*Pokok-Pokok Hukum Perdata*Jakarta: Pt Intermassa
- Sugiharto, Lili. 2004. **Pemanfaatan Hak Cipta secara Tepat dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Multimedia**, *Gloria Juris* vol. 4 No. 3-September 2004.
- Sugono, Bambang. 1988. *Metode Penelitian Hukum*Jakarta: Raja Grafindo
- Tim Penyusun Kamus Besar. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 :

Perkara merek DAWN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 217K/Sip/1972 tertanggal 30 Oktober 1972 :
YKK vs YKK.

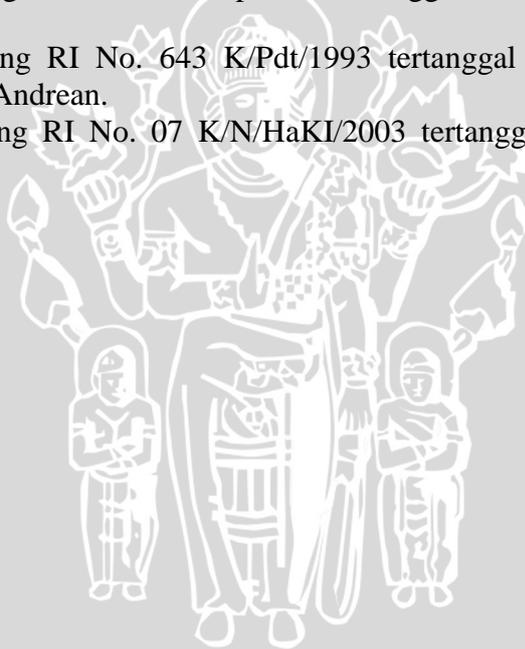
Putusan Mahkamah Agung RI No. 3759K/Pdt/1988 tertanggal 28 Agustus 1995:
LOTTO vs LOTTO.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3752K/Pdt/1995 tertanggal 11 September 1996 :
FUJI STAR vs FUJI STAR Brand.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 439K/Sip/1972 tertanggal 17 Januari 1998: ACE
A vs A.C.E.A.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 643 K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 2001
Johny Andrean vs Johny Andrean.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/N/HaKI/2003 tertanggal 30 April 2003:
VANSON vs VANSON.



LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
TERKENAL DARI TINDAKAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK
TERKENAL (studi implementasi pasal 94 Undang-Undang No.15 tahun 2001
tentang Merek studi di Pasar Besar Malang)**

Disusun oleh:

**LUKMAN KARDIASA
NIM. 0810110042**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SENTOT P. SIGITO, SH. M.HUM.

SITI HAMIDAH S.H.M.M

NIP. 19600423. 198601. 1002

NIP. 19480222. 198003. 2001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr.SIHABUDIN, S.H.M.H.

SITI HAMIDAH S.H.M.M

NIP. 19591216.198503.1001

NIP. 19480222. 198003. 2001

Mengetahui

Dekan,

Dr.SIHABUDIN, S.H.M.H.

NIP. 19591216.198503.1001

