

BAB II
MEKANISME PERDAGANGAN BARANG BERMEREK
DARI IMPORTIR SAMPAI *RETAIL* BERDASARKAN
KETENTUAN YANG BERLAKU

A. Definisi dan Klasifikasi Tentang Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Pasal 1 angka (1) UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek & IG”) memberikan pengertian bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya merek adalah sebuah tanda. Akan tetapi, sebuah tanda tidak akan demikian saja diterima sebagai merek jika tidak memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu tanda yang sudah memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Itu sebabnya kantor merek mensyaratkan penyebutan jenis barang pada saat seseorang ingin mendaftarkan hak mereknya. Secara garis besar, pemakaian merek berfungsi sebagai berikut:

1. Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang ataupun jasa yang menghasilkan.

Merek dapat diklasifikasi kedalam tiga kelompok berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai:

1. Merek biasa (*normal marks*);
2. Merek yang terkenal (*well known marks*);
3. Merek termahsyur (*famous marks*).

Sebagai tanda yang dipakai pada kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, merek dikenal dan memiliki tingkat pengakuan konsumen yang berbeda pada wilayah hukum suatu merek tertentu atau bidang tertentu dalam perdagangan atau industri. Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi adalah merek biasa. Di dalam hukum merek yang berlaku saat ini di Indonesia yang diatur dalam UU 20/2016, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa, "Merek terkenal untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.”

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa definisi merek terkenal tidak ditentukan secara eksplisit dalam UU 20/2016 tentang Merek. Penentuan kriteria penetapan merek terkenal ditentukan dari pengetahuan masyarakat umum terhadap merek tersebut dan juga penggunaan produk dari merek tersebut oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut adalah seberapa luas merek tersebut diketahui oleh masyarakat baik di suatu wilayah negara tempat diproduksi produk dari merek tersebut, maupun di luar wilayah negara produsen dari produk merek tersebut. Semakin luas pengetahuan masyarakat terhadap merek dan produk dari merek tersebut, maka semakin dapat diartikan bahwa merek tersebut telah dapat digolongkan menjadi merek terkenal.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 20/2016 tentang Merek mengatur tentang ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal yaitu bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek apabila merek tersebut mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 20/2016 tersebut menyatakan bahwa: Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dalam bahasa Indonesia kata asing “*well-known*” diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata “*famous*” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “*famous mark*” dan “*wellknow*”. Dari uraian tersebut maka merek terkenal dapat diartikan sebagai suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.

Selain itu ketentuan merek terkenal juga terdapat dalam artikel 6 Konvensi Paris. Pasal tersebut menentukan bahwa merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang bertikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan

pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh pejabat pendaftaran. Dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek itu atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad buruk (*in bad faith*), sedangkan definisi atau kriteria tentang merek terkenal (*well-known mark*) diserahkan pada masing-masing negara anggota Konvensi Paris.¹⁹

Pengertian merek terkenal di Indonesia, selain mengacu pada syarat-syarat mengenai merek terkenal yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 UU 20/2016 tentang Merek juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa: “Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”

Dalam UU 20/2016 tentang Merek, pengaturan mengenai merek terkenal tidak diatur dan ditentukan secara eksplisit/tegas, namun dapat diketahui dalam beberapa pasal seperti Pasal 6 ayat (3), ayat (4), Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 6 UU 20/2016 tentang Merek tersebut.

Adapun mengenai kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuan juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa

¹⁹ R.M. Suryodiningrat, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 22.

negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Dalam UU 20/2016, pengaturan Merek terkenal meskipun tidak dinyatakan secara tegas namun dapat diketahui pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa: Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat dimana produk dari merek tersebut dipasarkan dan seberapa terkenal merek tersebut di negara produsennya maupun di luar wilayah negara produsen produk dari merek tersebut.²⁰

B. Mekanisme Perolehan Barang dari Importir ke Pelaku Usaha

1. Cara Membeli Barang dari China Secara Grosir

Berbagai produk dari China merupakan pilihan yang bagus sebab pasar tenaga kerja yang murah membuat produsen China juga menawarkan berbagai produk dengan harga yang rendah. Meski begitu, anda juga harus teliti mengenai praktik serta aturan bisnis di China khususnya jika anda masih pemula.

a. Cari Pedagang Terpercaya dan Terkenal

Pedagang grosir yang anda pilih harus bisa diandalkan jika memang anda ingin sukses dalam bisnis. Untuk itulah sebelum anda memutuskan

²⁰ A. Russan, 2012, *Prosedur Pendaftaran Merek*, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI, Direktorat Merek, h.3.

memilih pedagang grosir, maka pastikan anda mencari informasi mengenai etika bisnis dan saat berurusan dengan pembeli asing.

Ada banyak pedagang grosir di China namun untuk menemukan pedagang yang jujur terbilang cukup sulit. Jika memang anda sudah menemukan pedagang grosir terpercaya, maka pertahankan hubungan yang sehat dengan pedagang seperti mengirim pesan teks secara teratur.

b. Persiapkan Pengiriman

Sesudah anda memutuskan produk dan pedagang grosir yang tepat, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan untuk pengiriman ke negara asal anda yang tentunya butuh banyak prosedur. Sebetulnya, membeli lewat grosir hampir sama dengan membeli dari pabrik dalam urusan pemasok meski memang ada beberapa hal yang membuat cara membeli dari grosir dan pabrik memiliki perbedaan.

c. Beli Secara Online

Membeli secara online membutuhkan banyak pertimbangan. Ada berbagai situs seperti contohnya Alibaba, Made In China dan beberapa situs lain yang bisa anda gunakan untuk membeli secara grosir dari China.

Anda juga bisa mencari grosir di internet. Akan tetapi, hal yang harus dipikirkan adalah anda tidak bisa memastikan kualitas barang yang akan anda beli. Barang yang ditampilkan pada web mungkin saja terlihat bagus dan menarik, namun ketika barang sampai bisa saja tidak sesuai dengan apa yang anda harapkan.

Anda hanya bisa mengetahui kualitas barang dengan baik ketika barang tersebut sudah sampai ke tangan anda sehingga anda harus teliti ketika ingin membeli barang grosir dari China secara online. Jika anda ingin membeli grosir secara online, maka anda juga harus membayar tengkulak online.

Pada saat ingin membayar grosir online, sebaiknya hindari lewat transfer antar bank dan pembayaran kartu kredit menjadi cara terbaik sekaligus aman sebab pembayaran bisa dibatalkan jika memang terjadi sesuatu yang salah.

Pakai juga pelacak pengiriman dan pastikan anda sudah menerima nomor pelacakan tersebut dari pemasok barang. Konfirmasi produk tersebut sebelum anda memutuskan untuk membayar barang tersebut. Usahakan juga agar pesanan anda memiliki persediaan yang cukup agar terhindar dari keterlambatan pengiriman.

d. Kunjungi Pabrik Cina

Mengunjungi pabrik pabrik China menjadi pilihan lebih baik yang bisa anda lakukan sebab anda akan berurusan langsung dengan pabrik tanpa melewati perantara. Anda nantinya bisa bertemu langsung dan berbicara dengan pemasok. Untuk pendekatan, anda bisa menawarkan pesta informal atau acara makan malam agar bisa mencari tahu hal terbaru dari pasar China tersebut.

Dengan cara ini, anda bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dan tentunya harga yang lebih bersahabat sambil turut membangun hubungan baik dengan para pemasok.

Meski begitu, mengunjungi pabrik China juga memiliki beberapa kekurangan, seperti:

- 1) Bepergian langsung ke negara China tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- 2) Anda harus memiliki banyak waktu untuk mengunjungi beberapa pabrik China, membuat kesepakatan, mengatur pengiriman dan sebagainya.
- 3) Meski banyak pemasok yang juga akan membantu anda dengan semua prosedur, akan tetapi anda juga harus hadir selama semua proses tersebut dilakukan dan ini berarti bisnis anda di negara asal juga tidak mendapatkan perhatian penuh dari anda.

Selain itu, anda juga harus mengikuti beberapa etika seperti memakai kedua tangan anda ketika ingin memberi atau menerima kartu nama. Akan lebih baik juga jika kartu nama anda dicetak dalam bahasa Inggris dan bahasa China sebab anda juga tidak bisa terburu buru untuk berbicara dengan pedagang grosir. Lakukan dengan sabar dan luangkan waktu anda untuk membuat kesepakatan dengan pedagang tersebut.

e. Kunjungi Pameran Dagang

Pameran dagang juga menjadi cara yang efektif agar bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dengan banyak

pemimpin bisnis dalam satu area. Akan tetapi, anda hanya bisa membayangkan produknya saja dan pembelian tidak bisa dilakukan di pameran dagang tersebut.

f. Hal Penting Ketika Membeli Grosir dari China

Apabila anda ingin mendapatkan barang-barang dari pabrik China, maka anda harus siap untuk menunggu lebih lama dan MOQ yang juga lebih tinggi. Ini akan terasa sulit khususnya jika anda memang merupakan seorang pemula. Untuk itu, grosir menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan pabrik. Tanpa adanya MOQ, maka anda bisa memperoleh segera barang yang anda inginkan dalam waktu cepat.

- 1) MOQ rendah: MOQ rendah menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan startup yang sedang kekurangan dana atau uang. Apabila anda ingin menguji kualitas, maka terlebih dulu anda bisa memesan dengan volume yang rendah dari produk tersebut. Jika anda puas, maka anda bisa melanjutkan dengan volume yang lebih besar.
- 2) Masalah peraturan: Produk China mungkin juga tidak memenuhi standar peraturan di beberapa negara. Untuk itu, pastikan anda memeriksa peraturan tersebut sebelum mulai memesan barang grosir yang anda inginkan dari China bisa meliputi standar keamanan atau standar teknis.
- 3) Tidak terdapat kustomisasi: Produk barang dari grosir merupakan barang yang sudah dibuat dan siap jadi. Untuk itu, anda tidak bisa melakukan kustomisasi dan juga tidak bisa mendapatkan merek.

- 4) Kekurangan lisensi: Mendapatkan produk grosir dari China juga tidak semudah seperti yang anda pikirkan. Banyak pedagang besar di China yang ternyata tidak memiliki lisensi yang dibutuhkan untuk ekspor sehingga mereka tidak bisa menjual produk ke luar negeri sehingga biasanya lebih menargetkan pasar domestik.

2. Cara Pembayaran Membeli Barang dari China Secara Grosir

Setelah melakukan pemesanan produk dari distributor, kamu perlu mengetahui cara-cara pembayaran ke pihak distributor tersebut. Berikut beberapa cara pembayarannya.

a. Pembayaran Secara Cash atau Tunai

Pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Ini juga dapat melibatkan pembayaran dalam suatu bisnis kepada karyawan sebagai kompensasi atas jam kerja mereka, atau untuk membayar kembali kepada karyawan untuk pengeluaran yang terlalu kecil untuk dialihkan melalui sistem hutang dagang.

Pembayaran tunaisendiri dibagi menjadi menjadi 2 golongan, yakni:

a) Pembayaran cash keras

Cash keras adalah sistem pembayaran untuk membeli properti secara tunai, yang dilakukan dengan cara *Pre Order* terlebih dahulu (PO) kemudian melakukan pembayaran ke distributor sesuai dengan nominal yang tertera pada *invoice* sebelum barang kita terima.

Kesepakatannya terjadi di antara kedua belah pihak, yakni pembeli dan pengembang.

b) Pembayaran cash lunak atau tunai bertahap

Tunai bertahap adalah metode pembayaran yang dilakukan secara bertahap, tetapi dalam kurun waktu yang lebih singkat dibandingkan angsuran melalui bank atau KPR. Umumnya, pembayaran cash lunak harus dilakukan minimal 1 minggu dari penerimaan barang di gudang.

b. Pembayaran Dengan Cara Kredit/Termin

Termin merupakan istilah yang kerap digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang atau jasa. Istilah ini sering dikaitkan dengan cicilan dan uang muka. Pada dasarnya, termin adalah suatu pembayaran yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan akad. Pembayaran termin dilakukan bila barang sudah diterima ataupun jasa sudah bisa didapatkan. Apabila pembayaran dilakukan sebelum barang diterima, pembayaran yang dilakukan itu disebut dengan uang muka. Jadi, secara sederhana, termin adalah sistem cicilan karena pembayarannya dilakukan bertahap, oleh karena itu ada termin pertama, termin kedua, dan seterusnya.

Pembayaran termin dibagi menjadi 3 yaitu:

a) Pembayaran dengan cara tempo 30 hari (1 bulan) dari tanggal cetak invoice. Kita harus pelunasan pembayaran sesuai waktu yang telah

ditentukan oleh kedua belah pihak di hari ke 30 setelah tanggal yang tercetak di *invoice*.

- b) Pembayaran dengan cara tempo 60 hari (2 bulan) dari tanggal cetak *invoice*. Kita harus pelunasan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak di hari ke 60 setelah tanggal yang tercetak di *invoice*.
- c) Pembayaran dengan cara tempo 90 hari (3 bulan) dari tanggal cetak *invoice*. Kita harus pelunasan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak di hari ke 90 setelah tanggal yang tercetak di *invoice*.

c. Pembayaran Konsinyasi/Titipan

Sistem konsinyasi adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan akan mendapatkan komisis tertentu yang sudah disepakati. Terdapat sebutan tersendiri untuk kedua nelah pihak yang melakukan konsinyasi. Pemilik barang disebut *consignor*, sedangkan pihak yang dititipi atau penjual barang disebut dengan *consignee*.

Dengan kata lain, sistem kerjasama konsinyasi adalah *consignor* akan menyerahkan stok barang atau inventaris kepada *consignee* namun tidak membelinya secara langsung. *Consignee* akan menjual barang tersebut pada konsumennya. Dari hasil penjualan tersebut, *consignor* akan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada *consignee*

Apabila barang tidak terjual atau tersisa, pengecer atau *consignee* dapat mengembalikannya pada *cogsignor* (pemasok) tanpa risiko.

C. Indikator Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

WTO telah mengeluarkan *guidelines* menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan.
2. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek.
3. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek termasuk pengiklanan dari publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang dan/atau jasa atas merek tersebut.
4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek.
5. Catatan dari pengakuan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang.
6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.²¹

Ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal juga dapat didasarkan pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa untuk menentukan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum pada masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara, dan apabila dalam hal tersebut belum dapat cukup

²¹R.Djubaedilah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 47.

mengklasifikasikan merek sebagai suatu merek terkenal, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh simpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.30-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal yang mempunyai persamaan dengan merek orang lain atau milik badan lain, memberikan kriteria mengenai merek terkenal meliputi:

1. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum;
3. Digunakan di Indonesia maupun di luar negeri.

Selain apa yang sudah diatur dalam persetujuan internasional maupun nasional, para sarjana dan ahli hukum di bidang kekayaan intelektual maupun organisasi yang bergerak dalam bidang hak dan kekayaan intelektual mencoba merumuskan mengenai batasan-batasan yang disebut sebagai merek terkenal, beberapa rumusan tersebut diantaranya:

1. Richard Heath, selain mengkategorikan 2 parameter yang disebut sebagai merek terkenal, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur sebuah merek terkenal, diantaranya:
“some of the possible criteria which were mentioned in the discussions are as follows but they are not necessarily exhaustive:
 - a. Market share;*
 - b. Inherent registrability;*
 - c. Acquired distinctiveness;*
 - d. The nature of the goods or service*
 - e. The nature of the channels of trade;*
 - f. The duration and extent of use;*
 - g. The duration and the extent of publicity;*
 - h. Use by third parties of the same or similar marks;*
 - i. Geographical spread;*
 - j. The quality of the goods and service (although this point was hotly disputed);*

- k. *Bad faith*;
 - l. *The extent to which the mark is registered and the extent and success of the efforts made by the mark's proprietor to protect it*;
 - m. *It is no coincidence that many of the above items are included in the Federal Anti-Dilution Bill which is currently being progressed in the United States Congress because dilution is a concept well recognized in US Law and Practice.*
2. Menurut Yahya Harahap, adapun kriteria-kriteria merek terkenal antara lain:
 - a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen;
 - b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik ;
 - c. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1) Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - 2) Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
 - 3) Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama;
 - 4) Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.
 3. The United States Federation Legislation, mempertimbangkan merek terkenal yang terdiri dari satu atau lebih kriteria, yaitu:

“in determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factor such as, but not limited to:

 - a. *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;*
 - b. *The duration and extend of use of the mark in connection with which the goods or services with the mark is used;*
 - c. *The duration and extend of advertising and publicity of the mark;*
 - d. *The geographical extend of the trading area in which the mark in used;*
 - e. *The chanel of trade to the goods services with the mark is used;*
 - f. *The degree of regonition of the mark or services in the trading aread and chanel or the trade used by the mark's owner and the person against whom the injuction is sought.*
 4. Insan Budi Maulana jika memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) TRIP's Agreement maka terdapat beberapa hal utama dalam menentukan suatu merek terkenal (*well known mark*), yaitu:
 - a. Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut;
 - b. Pengetahuan masyarakat mengenai promosi merek tersebut;
 - c. Perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula terhadap barang dan atau jasa yang tidak serupa (sejenis) apabila dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya.
 5. Ahmad Zen Umar Purba menyebutkan bahwa telah umum diterima bahwa keterkenalan merek di suatu yuridiksi tidak dengan sendirinya diterima sebagai terkenal dalam yurisdiksi lain. indikator dalam menentukan merek terkenal (*well known mark*) masih menjadi topik yang terus diperbincangkan karena hingga kini belum ada definisi tentang merek terkenal dan berpulang kepada negara masing-masing

dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Melalui ketentuan WTO sebagai *guidelines* dalam mempertimbangkan merek terkenal atau tidak, sehingga negara yang turut serta dalam perjanjian TRIP's berhak mengatur perlindungan merek terkenal dinegaranya sendiri.²²

D. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Perlindungan merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek barang yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu sebagai suatu identitas atas suatu produk produsen atau perusahaan, maka konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya terhadap jenis produk yang sama.

Konsekuensi perdagangan bebas telah mengakibatkan kegiatan perdagangan mengalami persaingan yang cukup ketat diantara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, dalam praktik perdagangan kerap kali timbul berbagai tindakan-tindakan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja, khususnya terhadap barang-barang dengan merek terkenal yang telah dikenali secara luas reputasinya oleh konsumen masyarakat internasional. Hal ini kemudian menjadikan pendaftaran suatu merek menjadi hal yang mutlak sebagai syarat yang diperlukan guna memberikan perlindungan yang terbatas terhadap ruang lingkup persamaan merek dan persamaan jenis barang dan/atau jasa yang dipergunakan oleh perusahaan yang berbeda.²³

Perlindungan terhadap merek terkenal asing didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan pelanggaran merek dilandasi oleh itikad tidak baik yang

²² Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni, h. 67.

²³ *Ibid.*

mengambil keuntungan dari reputasi merek milik orang lain. Rumusan perlindungan terhadap merek terkenal secara internasional mengacu pada ketentuan Pasal 6 Konvensi Paris serta Pasal 16 Perjanjian TRIP's. Pada pokoknya perjanjian TRIP's tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pengenalan merek oleh masyarakat pada bidang usaha yang bersangkutan, termasuk dalam bidang pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi suatu merek.²⁴

Indonesia yang telah bergabung dalam WTO Agreement sekaligus menjadi peserta dalam TRIP's Agreement, menjadi bukti eksplisit bahwa sejak saat itu Indonesia telah terikat oleh kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal asing di Indonesia. Selain itu, dengan meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 1997, Indonesia terikat terhadap ketentuan perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia sendiri telah ada sebelum keikutsertaan Indonesia dalam WTO, yang dalam praktiknya dapat dilihat dalam kasus V-Gen (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1999/Pid-Sus/2015/PN.Sby), yang mana meskipun belum ada aturan hukum positif yang spesifik tentang perlindungan terhadap merek terkenal asing, oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang digunakan sebagai kaidah yaitu:

“Khalayak ramai harus dilindungi dari barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenal sebagai merek barang-barang yang bermutu baik”

²⁴*Ibid.*

Selain terhadap kasus tersebut, dalam rangka perlindungan hukum merek terkenal asing, hakim menggunakan kaidah tentang larangan persaingan curang dalam bisnis untuk melindungi pemilik merek yang sah dari adanya tindakan pelanggaran merek.

Saat ini perlindungan merek terkenal di Indonesia dapat mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal permohonan merek akan ditolak jika merek mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini didasarkan bahwa dalam penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek pada bidang kegiatan perdagangan.

Reputasi merek terkenal diperoleh melalui berbagai cara serta usaha yang tidak singkat, baik melalui promosi secara besar-besaran, investasi diberbagai negara yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

E. Pengetahuan Pelaku Usaha Distributor dan/atau Retail Terhadap Barang Palsu

Perdagangan berarti melakukan bisnis yang menyediakan barang, properti, atau layanan terutama untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga.²⁵ Pelaku usaha yang melakukan perdagangan bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang disediakan, dengan begitu pedagang setidaknya harus mengetahui dengan pasti barang-barang yang dijualnya meliputi sumber barang seperti dari mana produsennya, agen distributornya, bahan utama barang yang digunakan, standar mutu barang tersebut, jenis serta ukuran barang tersebut, dan tentunya merek dari barang yang akan diperdagangkan tersebut.

Prinsip-prinsip umum untuk menentukan daya pembeda dari sebuah merek adalah untuk membedakan daya pembeda dari sebuah merek seseorang perlu memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan barang/jasa tersebut yang tidak cukup untuk digolongkan sebagai merek. Merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek.²⁶

Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya atau semata-mata menggambarkan produknya/*merely descriptive*) dapat didaftarkan sebagai merek jika merek

²⁵United States District Court, N.D. California, No. 05-1699 CRB, “Bextra and Celebex Marketing Sales Practices and Product Liability Litigation”, July 5, 2007, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 21 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁶ Sekar Hayu Ediningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Edisi II September 2015, h.9.

tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Akibat pemakaian sebuah merek yang terus-menerus, para pelanggan dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya.²⁷

Adapun pemahaman para pelaku usaha yang tidak mengerti adanya produk yang dijual merupakan barang palsu yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Memory Card Bermerek Palsu

Pedagang yang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek saat ini mudah sekali kita temukan, misalnya dipasar tradisional sampai pedagangpedagang dipinggiran jalan. Barangbarang bermerek palsu yang dijual biasanya berupa baju, celana, Memory Card, sampai dengan peralatan elektronik.

Akibatnya, di satu pihak pedagang tersebut diuntungkan dengan banyaknya pelanggan yang membeli dagangannya dan dipihak lain, pemilik merek dan konsumen pasti dirugikan karena perbuatan pedagang yang menjual barang-barang ber merek palsu tersebut.

Peneliti melakukan penelitian terhadap pelaku usaha (pedagang) Grosir di Kota Surabaya untuk melihat pengetahuan pelaku usaha (pedagang) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Memory Card palsu.

²⁷*Ibid.*

Berdasarkan penelitian lapangan Pasar Grosir Surabaya yang berada di Kota Surabaya kepada pedagang (Pelaku usaha) penjual Memory Card bermerek palsu mendapatkan fakta bahwa semua pedagang menyediakan atau menjual barang berupa Memory Card palsu dengan menggunakan merek terkenal yang kebanyakan Memory Card tersebut di distribusikan dari Pulau Jawa, namun akan dikirim ke seluruh Indonesia.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para responden mendapatkan fakta bahwa beberapa pedagang yang mengetahui undang-undang tersebut hanya mengetahui nama dari Undang-Undang itu saja, mereka tidak mengetahui isi dan penjelasan yang terkandung di dalam undang-undang tersebut padahal yang mereka jual selama ini erat kaitannya dengan ketentuan merek yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut peneliti hal tersebut diatas terjadi karena kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Merek. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi hukum yang berperan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pelaku usaha dalam hal peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya peraturan tentang merek.

Sosialisasi hukum dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya, maupun para sarjana hukum agar lebih aktif dan efektif dalam membantu pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha yang sehat.

2. Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Memory Card yang Diperdagangkannya Meniru Memory Card Bermerek Aslinya

Menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta.²⁸ Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dibidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.

Peneliti mendapatkan fakta bahwa sebagian besar pedagang (Pelaku Usaha) Memory Card di Pusat Grosir Surabaya di Kota Surabaya tidak mengetahui bahwa Memory Card yang mereka perdagangkan merupakan hasil pelanggaran merek yang meniru Memory Card bermerek aslinya hal ini dibuktikan dari hasil penyebaran kuisisioner dan wawancara langsung dengan para pedagang karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dimana penulis melihat banyak sekali perdagangan Memory Card bermerek palsu dan terbukti pada Memory Card yang mereka perdagangkan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang sejenis.

Ketentuan dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk

²⁸OK.Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 330.

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda.

Dengan Memory Card bermerek aslinya.²⁹ Pelaku usaha meraih keuntungan dengan menggunakan merek yang sudah terkenal untuk membuat barang yang diproduksinya diterima dan laku dipasaran walau dengan menggunakan merek atau logo dari Memory Card bermerek aslinya tanpa menggunakan lisensi dari pihak pemegang hak merek.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang turut membahas tentang 2 (dua) prinsip tanggung jawab penting yaitu tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab professional (*professional liability*), maka tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan Memory Card bermerek palsu merupakan termasuk tanggung jawab produk (*product liability*) karena pelaku usaha bertanggungjawab penuh atas barang yang di produksi dan dipasarkan kepada konsumen, dalam prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain harus memikul tanggungjawab yang diperbuatnya.

F. Pengetahuan Konsumen Terhadap Memory Card Bermerek Palsu

1. Pengetahuan Konsumen Terhadap Perbedaan Memory Card Bermerek Asli dan Memory Card Bermerek Palsu

Konsumen yang membeli barang yang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek merupakan perbuatan penyerahan haknya sebagai konsumen

²⁹OK.Saidin, *loc.cit.*

yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha apabila barang yang di belinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen berkepentingan agar merek yang diterapkan untuk suatu barang atau jasa, adalah benar seperti yang ditampilkan. Konsumen akan dirugikan jika merek itu tidak seperti yang bayangkan karena dipalsukan oleh pelaku usaha.

Dengan adanya fakta diatas terlihat bahwa terdapat permasalahan HaKI khususnya pelanggaran merek yang terjadi di Pusat Grosir Surabaya di Kota S dengan tindakan para pedagang (pelaku usaha) yang memperdagangkan Memory Card bermerek palsu secara bebas, walaupun UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah ada tetapi dalam kenyataannya masih banyak para pedagang dan masyarakat yang tidak mengetahui isi dan makna dari UndangUndang tersebut sehingga para pedagang merasa tidak bersalah dalam melakukan kegiatan usahanya yang jelas-jelas .memperdagangkan Memory Card bermerek palsu yang dapat merugikan pemilik hak merek aslinya.

Jika penyimpangan seperti ini terus terjadi maka dapat merugikan pemilik hak merek aslinya padahal dengan adanya UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang segala sesuatunya terkait merek diharapkan agar terciptanya kepastian dan keadilan bagi semua pihak

agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan arus kegiatan usaha dapat berjalan secara baik.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Usaha Menjual Memory Card Bermerek Palsu di Pusat Grosir Surabaya

a. Faktor-faktor pelaku usaha menggunakan merek terkenal dalam menjalankan kegiatan usaha

Merek merupakan gengsi bagi kalangan tertentu karena gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan, semakin terkenal merek yang digunakan semakin tinggi pula status sosial, apalagi merek itu terkenal yang merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan orang dapat menjadi kebanggaan tersendiri.

Penggunaan merek terkenal ini biasanya dengan alasan demi kualitas, bonafiditas, atau investasi. Tingkat konsumtif yang besar inilah yang menuntut industri lain untuk memanfaatkan merek-merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan lebih, semakin besarnya permintaan merek-merek terkenal maka semakin besar pula produksi dan peredaran merek-merek terkenal palsu yang beredar.

Produk-produk tersebut dipasarkan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Peredaran barang palsu, imitasi, kualitas bermutu rendah tidak lepas dari beragam merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada

konsumen menjadikan konsumen memiliki berbagai macam pilihan tergantung daya beli atau kemampuan konsumen.

Maraknya peredaran barang palsu di pasar selain merugikan pemerintah, investor atau pemilik merek, keberadaan barang palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan konsumen, sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat membedakan merek terkenal dengan merek terkenal palsu tetapi mereka menghiraukan demi menunjang gaya hidup, keadaan seperti inilah yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemegang merek terkenal/investor mendapat jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya merek-merek terkena palsu dalam skala besar.

Adapun faktor-faktor pelaku usaha menggunakan merek terkenal dalam menjalankan kegiatan usaha antara lain yaitu:

- 1) Faktor Ekonomi; untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang atau jasa yang laris di pasaran;
- 2) Faktor Produksi; dengan tidak mau menanggung resiko kerugian dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- 3) Faktor Keuntungan; Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang dengan merek sendiri yang belum terkenal dan di sukai konsumen.

b. Faktor-faktor pelaku usaha menjual Memory Card bermerek palsu di Pusat Grosir Surabaya di Kota Surabaya

Peneliti melakukan analisis dengan sejumlah para pelaku usaha yang dimana penjualan Memory Card di Pusat Grosir Surabaya di Kota Surabaya merupakan suatu kebiasaan yang telah lama ada dimana perdagangan alat-alat apapun baik mulai fashion, peralatan rumah tangga, pekerjaan, kantor, sampai dengan Elektronik menggunakan Merek Palsu yang diperdagangkan tersebut merupakan Produk-produk yang bermasalah karena menggunakan merek atau logo milik pihak lain.

Menurut peneliti penggunaan merek dagang yang dilakukan oleh pihak bukan pemegang hak merek jelas merupakan pelanggaran baik untuk diproduksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dikaitkan dengan Konsep Merek, jelas penjualan Memory Card bermerek palsu di Pusat Grosir Surabaya di Kota Surabaya melanggar UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan dapat dikenakan sanksi denda hingga sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 angka 2 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Jill Griffin, melihat maraknya penjualan Memory Card menggunakan merek palsu yang secara kasat mata meniru merek/logo

dari merek terkenal aslinya ini disebabkan karena pemikiran penjual yang biasanya menjual Memory Card dengan merek terkenal dalam memasarkan barang dagangan bertujuan untuk menarik minat konsumen, sematamata hanya untuk mencapai keuntungan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap pemilik merek yang dirugikan.³⁰

Penyedia barang dan/atau jasa sebagai pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, namun jika melihat maraknya perdagangan Memory Card bermerek palsu di Pusat Grosir Surabaya di Kota Surabaya begitu banyaknya pedagang yang berjualan disepanjang Pusat Grosir Surabaya. Kondisi tersebut merupakan gambaran persaingan para pelaku usaha dan melihat barang yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha yaitu Memory Card yang meniru merek Memory Card aslinya dengan kualitas atau mutu Memory Card yang rendah merupakan gambaran para pelaku usaha tidak mengindahkan Pasal 3 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyerukan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

³⁰Jill Griffin, 2011, *Loyalitas Pelanggan: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, Dwi Kartini, Yahya (Terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 59.