

tesis pak sujianto

by Tesis Sujainto 27 Juni 2022

Submission date: 03-Jul-2022 02:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1865973915

File name: TESIS_BOS_SUJIANTO_OTW_2007_jipi.docx (145.33K)

Word count: 17629

Character count: 112968

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antar pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.¹ Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.²

¹ Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, h. 34.

² Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 97.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.³ Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya.

Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai *passing off* dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. *Passing off* mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.

Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Menurut

³ OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 329.

Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut.⁴

Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi.

Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Undang-undang ini lebih menjamin hukum karena memiliki sistem konstitutif atau *first to file principle* sehingga dapat memberikan perlindungan hukum. Prinsip inilah yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keikutserataan Indonesia dalam

⁴ Slamet Yuswanto, 2002, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off", *Tesis*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

perjanjian *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right* (TRIPs) sehingga Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs. Dengan demikian, Indonesia melakukan pembaruan sistem konstitusi.

Sistem konstitusi yang dimaksud adalah perlindungan dan pengakuan hak atas merek diberikan apabila merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftar sesuai aturan undang-undang.

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan. Artinya, melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.

Para pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memegang hak atas merek dapat menggunakan merek untuk melakukan perdagangan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang atau jasanya dalam perdagangan agar mampu menghadapi persaingan.

Persaingan merek saat ini sangat ketat yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum akan memberikan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Persaingan

ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga menguntungkan produsen dan konsumen.

Persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan perdagangan akan merugikan konsumen, misalnya permasalahan pada merek terkenal. Merek terkenal telah dikenal oleh semua kalangan masyarakat sehingga mendorong berbagai produsen untuk memperkenalkan produk yang baru. Kegiatan ini dipengaruhi oleh daya tarik merek yang mampu menarik perhatian konsumen secara potensial. Selain itu, persaingan dagang di era pasar bebas ini mendorong produsen melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti tindakan *passing off*.

Salah satu contoh kasus yang akan diteliti oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah perkara yang terjadi Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Penggugat adalah pemegang hak atas merek V-GEN yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005 dengan Nomor IDM000043792, tanggal penerimaan permohonan 12 Desember 2003, untuk kelas barang 09, jenis barang Memory Card. Merek tersebut telah diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dan telah dicatat dalam Daftar Umum Merek, untuk jangka waktu selama 10 tahun dihitung sejak tanggal 12 Desember 2013 sehingga masa berlakunya merek sampai tahun 2023.

Bahwa merek yang sama dijual oleh Tergugat tidak terdapat dalam Daftar Umum Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek V-GEN. Tergugat oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah dinyatakan terbukti bersalah

tanpa hak menggunakan merek pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain dan/atau juga yang sejenis yang diproduksi/diperdagangkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1999/Pid.B/2015/PN.Sby tanggal 3 Nopember 2015 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Nopember 2015.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan aplikasikan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Tindak Pidana Merek Melalui Pidana dan Gugatan Perdata (Studi Putusan PN Surabaya)”

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, 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, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan modus sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik CV SR dengan alamat Pusat Grosir Surabaya (PGS) yang memperdagangkan sejak 2014 telah didatangi Sales yang mengaku bernama BG dan menawarkan dagangan berupa Memori Card merek V-Gen karena harganya murah, maka Terdakwa tertarik dan membeli 100 Biji Memori Card 2 GB merek V-Gen tersebut seharga per biji Rp.23.000, Kemudian Memori Card merek V-Gen yang dibeli dari Sales bernama BG tersebut diletakkan di etalase toko untuk diperdagangkan dan ternyata laku terjual sehingga pada bulan berikutnya yaitu bulan Nopember 2014 Terdakwa membeli lagi dari BG sebanyak 100 Biji Memori Card 2 GB dan 50 Biji Memori Card Merek V-Gen dengan harga perbijinya Rp.24.000,- dan Rp. 27.000,- untuk diperdagangkan ditokonya dan ternyata salah satu pembeli Memori Card merek V-Gen dari Terdakwa bernama Cherly telah datang ke Service Center V-Gen di Hi-Tech Mall Surabaya Lantai 2 No. 67 dan menanyakan kepada pegawai Service Center V-Gen Inter Digital Solution tersebut tentang kapasitas memori Card merek V-Gen yang dibeli dari Toko V-Gen dan setelah diteliti oleh saksi Kedua sebagai Kepala Cabang CV. Inter Digital

Solution ternyata memori card tersebut bukan Produksi CV. Inter Digital Solution, oleh karena produk perusahaannya ada yang memalsu maka saksi KEDUA mendatangi toko Sumber Rejeki untuk memastikannya dan membeli 3 Biji Memori Card 2 GB dan 3 Biji Memori Card 4 GB merk V-Gen dari Toko Sumber Rejeki tersebut dan setelah diteliti ternyata Memori Card merk V-Gen tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Memori Card merk V-Gen produk CV. Inter Digital Solution yang terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor IDM000043792 tanggal penerimaan 12 Desember 2003 untuk kelas barang/jasa: 09 untuk melindungi jenis barang/jasa antara lain: Segala macam komputer dan bagian-bagiannya serta kelengkapannya baik *software* maupun *hardware* atas nama Lim Benny Pontian Muslim yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sebagaimana agenda R 2013/816 tanggal 16 Januari 2013 yang berlaku sampai 16 Januari 2003.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual produk berupa Memori Card merk V-Gen yang sama pada pokoknya dengan Memori Card Merek V-Gen yang terdaftar produk CV. Inter Digital Solution menurun atau setidaknya kepercayaan masyarakat terhadap produk Memori Card merk V-Gen berkurang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 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;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa SR tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) Memory Card merek V-Gen dengan kapasitas 2 (dua) GB yang diduga hasil tindak pidana Merek; 40 (empat puluh) Memory Card merk V-Gen dengan kapasitas 4 (empat) GB yang diduga hasil tindak pidana Merek dan 1 (satu) Memory Card merk V-Gen kapasitas 2 GB yang diduga hasil tindak pidana merek/palsu yang dibeli dari toko Sumber Rejeki d/a

Pusat Grosir Surabaya, Pasar Turi Lantai Dasar AG No. 5-6 Surabaya dan 1 (satu) Memory Card merek V-Gen kapasitas 4 GB yang diduga hasil tindak pidana merek/palsu yang dibeli dari toko Sumber Rejeki d/a Pusat Grosir Surabaya Surabaya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel Nota Penjualan Toko Sumber Rejeki, 3 (tiga) bendel Lembar Nota Pembelian dari Sdr. Ayung Y, 1 (satu) lembar copy legalisir Sertifikat Merek V-Gen yang terdaftar di Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, dengan pemilik LIM BENNY PONTIAN MUSLIM, Nomor IDM: IDM000043792 untuk kelas barang/jasa 09, tanggal penerimaan permohonan 12 Desember 2003, uraian kelas barang Segala Macam Komputer dan bagian-bagiannya serta kelengkapannya baik software maupun hardware, 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek V-Gen Nomor: R000816/2013, tanggal 05 Juli 2013; 1 (Satu) Nota Pembelian barang berupa Memory Card kapasitas 2 GB dan 4 GB tanggal 18 Desember 2014, total seharga Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) Nota Pembelian barang berupa Memory Card kapasitas 2 GB dan 4 GB, tanggal 30 Desember 2014, total seharga Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah); 1 (satu) Nota Pembelian barang berupa Memory Card kapasitas 2 GB dan 4 GB, tanggal 30 Desember 2014, total seharga Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Adapun dalam perkara ini Terdakwa juga turut diajukan dalam gugatan perdata sebagai Tergugat melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Berdasarkan Putusan PN.12/HKI.MERK//2016/PN.NIAGA SBY yang dalam amar putusannya berisikan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas Merek Dagang V-Gen terdaftar Nomor IDM000043792.
3. Menyatakan Produk Memory Card Merek V-Gen terdaftar Nomor IDM000043792 milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk Memory Card Merek V-Gen Tergugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat memperdagangkan Memory Card Merek V- Gen yang secara tanpa hak merupakan pelanggaran merek yang merugikan Penggugat selaku pemilik Merek V-Gen terdaftar Nomor IDM000043792 yang diberikan Hak Eksklusif oleh Negara.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar RP. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dana Selebihnya.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Perdagangan Barang Bermerk dari Importir sampai Retail berdasarkan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Retail Akibat Perolehan Produk dengan Merk yang tidak terdaftar dari Importir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dikemukakan dan ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses pembelian Barang ataupun Produk Bermerk yang dikirim oleh Importir menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Retail yang memperoleh Produk bermerk yang tidak terdaftar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini didambakan dapat berkontribusi secara implementasi dengan berkembangnya hukum di sela-sela masyarakat terhadap notaris sehingga dapat

memberi arahan serta edukasi akibat hukum terhadap Pedagang Importir yang mendapatkan barang bermerk yang tidak terdaftar:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Penelitian ini untuk mengetahui fakta-fakta perolehan barang oleh importir yang tidak terdaftar;
- b. Pengetahuan mengenai barang-barang yang bermerk serta lebih berhati-hati untuk mendapatkan perolehan barang bermerk.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha agar kedepannya bisa agar berhati-hati dalam menerima suatu barang bermerk, referensi masyarakat yang akan melakukan.
- b. Melakukan kesadaran dan Kewajiban bagi Notaris perihal moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) diri-sendiri, keluarga dekat, maupun masyarakat, terhadap barang yang tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan orang lain maupun diri sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Importir

Importir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang, untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Setiap orang

atau perusahaan yang berbadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor, terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, di antaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP).

Adapun pembagian komoditi dibawah ini secara umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya, yaitu:

- a. Bahan baku, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan internasional dan industri dalam negeri, dapat dipenuhi selain pembelian barang baku pokok atau bahan pendamping dari dalam negeri, juga melalui importasi. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Bahan baku industri bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. Misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain local content dari produk dalam negeri dan sebagian masih diimpor. Untuk meningkatkan daya saing pemerintah memberikan fasilitas impor bea 8 masuk ditanggung negara. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 2014, didapatkan kesimpulan, bahwa minat terhadap fasilitas ini masih belum optimal.
- b. Barang-Barang Konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh importir saat ini adalah konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kaleng, kosmetik, kedelai, obatobatan termasuk untuk kecantikan dan fashion.

c. Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakaian banyak diabaikan. d. Minyak bumi dan mineral, ekspor komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau smelter, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

2. Merk

Merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.⁵ Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa merek dagang atau merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis. Ketika melihat, mendengar, atau membaca suatu merek, maka seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya.

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek

⁵ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 209.

dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.⁶ Pengertian standar dari American Marketing Association yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing.⁷ Serupa dengan Pengertian merek dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 yaitu:

“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 dan/atau jasa.”

Menurut Pasal tersebut di atas, suatu merek mempunyai fungsi sebagai “daya pembeda” untuk membedakan antara produk tertentu khususnya yang sejenis. Jadi suatu merek seharusnya mempunyai ciri khas tertentu. Berdasarkan pengertian merek dari Undang-Undang Merek di atas dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu:⁸

- a. Merek yang digunakan sebagai tanda.
- b. Merek harus memiliki daya pembeda.
- c. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa.

⁶ Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014, h. 98.

Selain menurut batasan yuridis, beberapa ahli memiliki pendapat dalam mendefinisikan merek, sebagai berikut:

- a. Molengraaf berpendapat Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁹
- b. H.M.N. PurwoSutjipto berpendapat Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁰
- c. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya. Suatu merek dapat digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang jenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek sehingga mempunyai tanda asal, nama jaminan terhadap mutunya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis mengambil kesimpulan yang diartikan dengan 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 jasa sejenis yang di hasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan dengan digunakan dalam kegiatan perdangan barang dan jasa.

Penggunaan merek sangatlah penting dalam dunia perdagangan karena selain sebagai pembeda barang dan/jasa yang satu dengan yang lainnya, merek juga memiliki berbagai macam makna didalamnya, adapun makna merek meliputi:¹¹

⁹ Sudargo Gautama, 1987, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, h. 37.

¹⁰ H.M.N. Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bandung: Djambatan, h. 82.

¹¹ Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prehalindo, h. 460. (Dikutip dari Ilmi Hasanuddin, 2010, *Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada*

- a. Nilai
Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.
- b. Budaya
Suatu merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
- c. Kepribadian
Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Diharapkan dengan penggunaan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.
- d. Pemakai
Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. Contoh orang sukses menggunakan BMW seri 7.
- e. Atribut
Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional.
- f. Manfaat
Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda, hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang

diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan dari barang yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:¹²

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

Didalam Undang-Undang Merek tahun 2016 juga mengatur tentang jenis-jenis merek. Ada 2 (dua) jenis merek yang disebutkan dalam Undang-Undang merek yaitu:¹³

- a. Merek dagang
- b. Merek jasa

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang merek No. 20 Tahun 2016, yaitu; “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

¹² Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, h. 42.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2).

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.” Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang merek No. 20 Tahun 2016, yaitu; “merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain jenis merek yang sudah disebutkan ada juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, yaitu: “merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”. Khusus merek kolektif dapat dikatakan adalah gabungan dari merek dagang dan jasa.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu:

- a. Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1240 s.d. 1252 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang

telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Pembebanan ganti rugi ini atas perintah pengadilan setelah melalui proses somasi minimal tiga kali.

- b. Ganti rugi karena perbuatan melawan (Pasal 1365 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang tidak dinilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.

Ganti kerugian secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan sesuatu hal sebagai bentuk penggantian atas tindakan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian. Ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan pemahaman serta mendapatkan informasi yang faktual di dalam penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan juga pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) serta pendekatan studi kasus.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum *Normatif* ada 3 bahan hukum yang dapat digunakan, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁴ dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- 9) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 10) *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right* (TRIPs).

¹⁴ *Ibid.*, h. 13.

¹⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, h. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁶ seperti literatur buku termasuk thesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang menjelaskan tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum Putusan Pengadilan Nomor 1999/Pid. B/2015/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor PN.12/HKI.MERK/2016/PN.NIAGA SBY.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Bentuk penulisan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti, apabila terdapat uraian yang tertib dan teratur pada setiap pembahasannya. Untuk itu sistematika pembahasan pada thesis ini, penulis buat dalam 4 (empat) bab. Keempat bab ini merupakan rangkaian dari penjelasan judul thesis, dimana setiap

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

¹⁷ Johny Ibrahim, *op.cit.*, h. 296.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

bab-nya mempunyai maksud dan tujuan masing-masing di dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi garis besar dari penjelasan tiap bab-bab itu adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dari pembahasan tesis ini. Dimana pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang Putusan Pidana Sebagai Dasar Gugatan Ganti Rudi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1999/Pid. B/2015/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor PN.12/HKI.MERK//2016/PN.NIAGA SBY). Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan juga rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; analisa bahan hukum; dan pertanggungjawaban sistematika. Kesemua ini merupakan pengantar dari pembahasan permasalahan.

Bab II Pembahasan permasalahan pertama. Dimana bab ini akan menjelaskan tentang Fakta-FaktaMekanisme Perdagangan Barang Bermerk Dari Importir Sampai Retail Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku

Bab III Pembahasan permasalahan kedua. Dimana pada bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Retail Akibat Perolehan Produk dengan Merk yang tidak terdaftar dari Importir

Bab IV Penutup. Dimana pada bab ini akan di uraikan sebuah kesimpulan, yang merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan permasalahan. Kesimpulan ini akan diikuti pula dengan saran-saran dari penulis untuk menyikapi permasalahan yang ada.

BAB II

MEKANISME PERDAGANGAN BARANG BERMERK DARI IMPORTIR SAMPAI RETAIL BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU

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

³ Pasal 1 angka (1) UU No 20 Tahun 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 Undang-Undang No. 20 Tahun 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 No. 20 Tahun 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 No. 20 Tahun 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 No. 20 Tahun 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 No. 20 Tahun 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 bisa 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 menagacu pada syarat-syarat mengenai merek terkenal yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 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 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 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 No. 20 Tahun 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

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

pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa 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 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 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. ⁴ 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.

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

4
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 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.

3. 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.

4. 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:

- a) Bepergian langsung ke negara China tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- b) Anda harus memiliki banyak waktu untuk mengunjungi beberapa pabrik China, membuat kesepakatan, mengatur pengiriman dan sebagainya.
- c) 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.

5. 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.

6. 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.

- a) **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.
- b) **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.

- c) 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.
- d) 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 ⁴ 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 tunai sendiri 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. Kesepakatanannya 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 kan mendapatkan keuntungan dan memberikan komisi kepada consignee

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

² 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

²
Ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal juga dapat didasarkan pada penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa untuk menentukan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umu 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

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

2 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 wuth 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 yuridiksi 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. ² 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

² 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.*

² 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

² 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 ² mana meskipun belum ada aturan hukum positif yang spesifik tentang perlindungan terhadap merek terkenal asing, oleh ² 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.

² Saat ini perlindungan merek terkenal di Indonesia dapat mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 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 survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

E. Pengetahuan Pelaku Usaha 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 di sediakannya, 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 tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap

²⁵ United States District Court, N.D. California, No. 05-1699 CRB, "Bextra and Celebrex 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.

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.

Berdasarkan penelitian lapangan Pasar Grosir Surabaya yang berada di Kota Surabaya kepada pedagang (Pelaku usaha) penjual Memory Card

²⁷ *Ibid.*

bermerk 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 ² 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 perundangundangan 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 kuisioner 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 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar

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

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat di kenakan 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 diproduksi 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

²⁹ OK. Saidin, *loc.cit.*

yang sebenarnya dilindungi oleh ² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk meminta pertanggung jawaban 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 Undang-Undang ² Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah ada tetapi dalam kenyataannya masih banyak para pedagang dan masyarakat yang tidak mengetahui isi dan makna dari Undang-Undang tersebut sehingga para pedagang merasa tidak bersalah dalam melakukan 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 ³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 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 di produksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam ¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dikaitkan dengan Konsep Merek, jelas penjualan Memory Card bermerek palsu di Pusat Grosir Surabaya di Kota Surabaya melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 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 ¹ berdasarkan Pasal 100 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 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 di sebabkan karena pemikiran penjual yang biasanya menjual Memory Card dengan merek terkenal dalam memasarkan barang dagangan bertujuan untuk menarik minat konsumen, semata-mata 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 di perdagangkan 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.

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

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA RETAIL
AKIBAT PEROLEHAN PRODUK DENGAN MERK
YANG TIDAK TERDAFTAR DARI IMPORTIR

A. Konsekuensi Pelaku Usaha Retail Yang Mendapatkan Produk Dengan Merk Yang Tidak Terdaftar

Negara telah melakukan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek. Sehingga jika seseorang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu merek kepemilikan orang tertentu, maka seseorang yang ingin memanfaatkan tersebut harus memiliki izin tertulis dari seorang pemilik hak merek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan bahkan mengambil hak kekayaan intelektual tersebut, ini semua merupakan pelanggaran hukum.

Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi

yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).³¹ Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam industrial property mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu merek.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah adalah:

“Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negara pun dirugikan”.³²

Hal senada dikatakan oleh OK. Saidin, menyebutkan bahwa:

“Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal”.³³

Melihat dari definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan merek orang lain yang termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak perlu mempromosikan produk yang akan ditawarkan karena merek produk yang ditawarkan sudah dikenal oleh masyarakat luas dan produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan

³¹ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 8.

³² Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 201.

³³ OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 356-357.

mutunya sehingga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen dan produsen sebagai pemilik merek asli merasa digunakan.

Adapun macam-macam bentuk pelanggaran merek yang di Indonesia yaitu Pada umumnya sesuai prinsip hukum merek, bentuk pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu:

1. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
2. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan).
3. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi/penurunan) atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).³⁴

Dalam pelanggaran *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:³⁵

1. *Trademark is well-know or has reputation.* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
2. *Similarity of trademark but good and services are dissimilar.* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis).
3. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak).

³⁴ Robert Braunies, 2005, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Jerman: Planck Institute, h. 1.

³⁵ Thomas Mc. Carthy, 2000, *Trademark and Unfair Competition, 4ed.*, US: West Group, h. 20.20.1.

Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun dilusi terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang hak milik atas mereknya ditiru (dipersamakan secara keseluruhan) atau dipalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan).

Hukum tanggung jawab produk merupakan instrumen hukum yang dimaksud untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti kerugian. Instrumen ini diperlukan karena peraturan dibidang produksi (*quality control techniques*) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan pada harta benda lain (*property damages*), dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*). Sehingga disamping peraturan mengenai cara berproduksi, masih tetap dibutuhkan instrumen hukum yang secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk, yang dikenal dengan hukum tentang tanggung jawab produk (*product liability*).³⁶

Dalam *Black's Law Dictionary* terdapat 3 (tiga) rumusan mengenai *Product Liability*, yaitu:

³⁶ Frank Zaid, 1980, "The Emerging Law on Product Liability and Consumer Product Warranties", *Canadian Business Law Journal*, Vol. 4, h. 2.

“(1) *A manufacture’s or seller’s tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. Product liability can be based on a theory of negligence, “strict liability”, or breach of warranty.* (2) *The legal theory by which liability is imposed on the manufactures or seller of a defective product.* (3) *Refers to the legal liability of manufactures and sellers to compensate buyers, user and even bystanders, for damanges or injuries suffered because of defects in goods purchased.*” “(1) Suatu pembuatan atau kewajiban kesalahan penjual untuk kerusakan apapun atau kerugian yang diderita oleh seorang pembeli, pemakai, atau penonton sebagai hasil suatu produk yang cacat. Produk kewajiban dapat didasarkan pada suatu teori dari kealpaan, “kewajiban yang tegas”, atau pelanggaran atas jaminan keabsahan. (2) Teori yang sah/tentang undang-undang dengan mana kewajiban dikenakan dengan diam-diam pembuatan atau penjual dari suatu produk yang cacat. (3) “bagi kewajiban yang sah/tentang undang-undang tentang pembuatan dan para penjual untuk mengganti kerugian para pembeli, pemakai dan bahkan penonton, untuk kerusakan atau diderita luka-luka/kerugian oleh karena kerusakan barang-barang yang dibeli.”

Prinsip dasar tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya mulai diperkenalkan sejak lebih tahun 300-200 sebelum masehi. Peraturan tentang jual beli terus dikembangkan sampai pada puncaknya dalam kumpulan peraturanperaturan (*digest*) yang dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 533 (abad ke-6) sesudah masehi. Pada masa kekaisaran Justinianus, pejual produk mulai bertanggung jawab atas beberapa kerugian yang timbul akibat kesalahannya yang tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian. Tanggung jawab penjual (pelaku usaha) akhirnya dikembangkan dengan standar yang cukup keras, ketika diterapkan tiga pelaku usaha yang digolongkan sebagai kejahatan, yaitu kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak mengungkapkan cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual, dan menjual produk yang tidak memenuhi standar sesuai yang diperjanjikan.³⁷

³⁷ Rogerson, “*Implied Warranty Against Latent Defects in Roman and English Law*”, dalam David G. Owen, et.al., M. Stuart Madden, Mary J. Davis, Madden & Owen, 2000, *On Product Liability, Third Edition*, Volume 1, St. Paul Minnesota: West Group, h. 4.

Ada 3 (tiga) substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (*breach of warranty*), dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).³⁸

Sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat mengadopsi ketentuan Pasal 402 A Restatement (Second) of Tort untuk merumuskan ketentuan tanggung jawab mutlak, baik secara langsung maupun yang sama dengan maksud dari ketentuan Pasal 402 A Restatement (Second) of Torts tersebut. Di Amerika Serikat, pertimbangan utama penerapan prinsip tanggung jawab mutlak adalah kesulitan bagi konsumen yang mengalami cedera fisik untuk membuktikan kerusakan/cacatnya barang dan hubungan antara kerugian dan kerusakan yang dideritanya. Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan wanprestasi.³⁹

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dapat mengugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Kualifikasi gugatan lazim

³⁸ Inosentius Samsul, *op.cit.*, h. 46.

³⁹ V.D. Dudija, *op.cit.*, h. 106.

dipergunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia, adalah wanprestasi (*default*) atau perbuatan melawan hukum (*tort*).⁴⁰

Menurut Prof. Hans W. Mickltz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan). Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisasi resiko yang harus ditanggung konsumen), misalnya dengan mencegah produk berbahaya untuk mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh suatu lembaga perizinan Pemerintah (hal ini disebut kontrol pra-pasar), atau menarik dari peredaran produk berbahaya yang sudah terlanjur beredar dipasaran (kontrol pasca-pasar).⁴¹

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut bukan suatu yang khas “hukum perlindungan konsumen” karena juga diterapkan dalam banyak area hukum lain. Prinsip-prinsip itu ada yang masih berlaku sampai sekarang, tetapi ada pula yang ditinggalkan seiring dengan tuntutan kesadaran masyarakat yang terus meningkat.⁴²

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, h. 125-167.

⁴¹ Sidarta, *op.cit.*, h. 60.

⁴² *Ibid.*, h. 61.

Dalam gugatan berdasarkan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh konsumen tidak lain adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha kepada konsumen. Hal inilah yang dikenal dengan Doktrin *Privity of Contract* yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab” (*no privity - no liability principle*).⁴³

Pada umumnya konsumen akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *Product Liability*, di mana tergugat dianggap telah bersalah (*presumption of guilty*) kecuali jika ia mampu membuktikan ia tidak melakukan kelalaian/kesalahan. Seandainya ia gagal membuktikan ketidakiakuannya, maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/menggunakan produknya.

Menurut ajaran luas dari perbuatan melawan hukum, tercakup pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga bertentangan dengan hukum dalam arti luas. Menurut ajaran atau teori kesalahan, kewajiban ada karena adanya kesalahan. Kesalahan selalu ada meskipun dalam ketentuan unsur itu tidak ada, namun harus dipersangkakan ada.⁴⁴ Untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka unsur kesalahan ini harus dapat dibuktikan. Kesalahan di sini umumnya diartikan secara luas, yang meliputi

⁴³ Sidarta, *op.cit.*, h. 50 dalam Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 58-65.

⁴⁴ J.M. van Dunne dan Gregor v.d. Burght, 1987, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan L.S. Puspongoro, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda, h. 29.

kesengajaan (opzet) dan kekuranghati-hatian atau kelalaian (negligence). Ukuran yang dipergunakan adalah perbuatan dari seorang manusia dalam keadaan normal.⁴⁵

Kesalahan yang dimaksud di dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum ini adalah kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kekuranghatihatian (kelalaian). Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari produsen untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu.⁴⁶

Kekuranghati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki. Dalam kepustakaan hukum perdata Indonesia, Kekuranghati-hatian masuk ke dalam kesalahan pada perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam kepustakaan hukum di Amerika Serikat misalnya kekuranghati-hatian dibicarakan dalam topik tersendiri yang disebut dengan *negligence*. *Negligence* adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional.⁴⁷ Maksudnya adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati, yang semestinya seorang penjual atau produsen mempunyai *duty of care*.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Janus Sidabalok, *op.cit.*, h. 108.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Agnes M. Toar, 1988, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang: DKIH Belanda-Indonesia, h. 7.

B. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tentang tanggung jawab⁴⁹ merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁵⁰

Beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standart di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.⁵¹

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.⁵² Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan Gugatan yang berlandaskan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dalam hal ini konsumen haruslah membuktikan adanya unsur-unsur:

⁴⁹ Ada yang menyebutnya dengan “tanggung gugat”. Menurut Agnes M. Toar, kedua istilah itu sebenarnya tidak berbeda. Tanggung jawab sering diartikan sebagai dari “*responsibility*”, sedangkan tanggung gugat dari kata “*liability*”. Lihat Agnes. Toar, *op.cit.*, h. 1.

⁵⁰ Sidarta, *op.cit.*, h. 72.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan /kelalaian pelaku usaha;
- c. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh konsumen

Berdasarkan prinsip ini konsumen diberikan tanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha, yang tentunya memberatkan konsumen.⁵³

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁵⁴

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen

⁵³ Erman Rajagugkuk *et.all*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 24-26.

⁵⁴ Sidarta. *op.cit.*, h. 73.

bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.⁵⁵

Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni *asas audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berpekara. Hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.⁵⁶

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

Dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji (*term of conditions*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya. Apabila janji tidak dipenuhi, tentu akan menimbulkan kerugian di pihak lawan, yang akhirnya keadaan tidak dipenuhinya perjanjian (*wanprestasi, breach of contract*) itu, menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk menuntut penggantian kerugian.⁵⁷

Disamping mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian produsen, ajaran hukum memperkenalkan pula konsumen mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi (*brench of warranty*). Tanggung jawab produsen yang dikenal

⁵⁵ Inosentius Samsul, *op.cit.*, h. 55. Lihat juga David A. Fischer dan William Powers Jr., 1988, *Product Liability: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., h. 3.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 74.

⁵⁷ Janus S., *op.cit.*, h. 102.

dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan.

kerugian, konsumen biasanya pertama-tama melihat isi dari kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Dikatakan: “*A warranty is a statement of fact with respect of the quality or character of goods sold, made by the seller to induce the sale, and relied on by the buyer.*” (“ Suatu jaminan keabsahan adalah suatu statemen dari fakta dengan rasa hormat dari mutu atau karakter dari barang-barang yang dijual, dibuat oleh penjual untuk meliputi penjualan [itu], dan didasarkan pada oleh pembeli”). Di Amerika Serikat, ketentuan hukum yang mengatur tentang warranty dalam jual beli diatur dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) S.2-312. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.⁵⁸

Pada dasarnya, sebagaimana lazimnya dasar gugatan breach of warranty yang umum diterapkan dalam praktek perdagangan, wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti kerugian dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan

⁵⁸ Inosentius, *op.cit.*, h. 71-72.

konsumen, yaitu berupa pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*) dan persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horisontal, maupun vertikal.⁵⁹

Dalam beberapa putusan pengadilan mengenai tuntutan atas dasar wanprestasi, muncul pengecualian atas persyaratan hubungan kontrak, misalnya dalam kasus-kasus yang menyangkut produk makanan. Disamping itu, pengecualian juga diperluas sampai pada kerugian yang diderita konsumen yang disebabkan oleh kerusakan container atau tempat menyimpan dan membawa produk.⁶⁰

Instrumen hukum wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan, “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang dilampaukan”. Hal pokok yang ditekankan dalam Pasal 1243 KUHPerdara adalah gugatan berdasarkan wanprestasi hanya berhasil jika para pihak mempunyai hubungan kontraktual. Jika ternyata tidak ada hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen, maka jelas tidak akan ada tanggung jawab. Kesulitan yang dialami dalam dunia usaha berkaitan dengan wanprestasi ini adalah tidak terjadinya hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen. Konsekuensi logis dari aspek hukum adalah

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

tuntutan ganti rugi konsumen terhadap produsen yang merugikan dirinya tidak mungkin dilaksanakan berdasarkan instrumen hukum wanprestasi.⁶¹

Persyaratan hubungan kontrak dipatahkan dengan penerapan teori agency dan third beneficiary. Berdasarkan teori ini, pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kontrak menjadi bagian atau mempunyai hubungan kontrak dengan pihak produsen. Misalnya tamu yang datang ke rumah, seorang pekerja yang menderita kecelakaan karena produk yang dibeli oleh majikannya dalam hubungan keagenan atau atas permintaan saudaranya untuk membeli, pasangan suami isteri yang menderita cedera akibat produk yang dibeli oleh suami atau isterinya, orang tua yang menderita kecelakaan akibat produk yang dibeli oleh anaknya.⁶²

3. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian diletakkan kepada tergugat (pelaku usaha).⁶³

Prinsip ini pernah digunakan dalam Hukum pengangkutan udara, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 17, 18 butir (1), Pasal 19 jo Pasal 20 Konvensi Warsawa 1929, atau Pasal 24, 25, 28, jo Pasal 29 Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 tahun 1939, yang dalam perkembangan selanjutnya dihapus dengan Protokol Guatemala 1971. UUPK menganut

⁶¹ Dr. John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan konsumen, "Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa"*, Jakarta: Pelangi Cendekia, h. 88.

⁶² Inosentius S., *op.cit.*, h. 74.

⁶³ *Ibid.*

sistem pembuktian terbalik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.⁶⁴

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Konsumen tentu saja tidak selalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika gagal menunjukkan kesalahan tergugat.⁶⁵

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menempatkan kesalahan tidak sebagai faktor utama yang menentukan, tetapi masih terdapat suatu pengecualian yang memungkinkan dibebaskannya dari tanggung jawab, yaitu keadaan *force majeure*. Prinsip tanggung jawab mutlak memiliki perbedaan dengan Prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), di mana prinsip tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada

⁶⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 58-65.

⁶⁵ Naskah Akademik, *op.cit.*, h. 139.

pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dipergunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini dikenal *Product Liability* (tanggung jawab produk).⁶⁶

Pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan antara strict liability dengan *absolute liability*, yaitu pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara objek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability, hubungan itu tidak selalu ada.⁶⁷ Maksudnya, pada absolute liability, dapat saja si tergugat yang diminta pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut.

Menurut R.C Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, (3) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.⁶⁸

⁶⁶ Naskah Akademik, *op.cit.*, h. 140. Lihat juga Sidarta, *op.cit.*, h. 77.

⁶⁷ E. Saefullah Wirapradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, h. 5.

⁶⁸ Sidarta. *op.cit.*, h. 78.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Barang Tidak Terdaftar Oleh Importir

Perolehan barang terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi tanpa dibekali dengan tanda terima dan/atau surat ijin penerimaan dari importir yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti di bawah tangan dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara konvensional dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputuhnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang

diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tidak mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang tidak mengetahui terdapatnya barang dengan merk yang tidak terdaftar, hal tersebut merupakan tanggung jawab para pelaku usaha secara mutlak, apabila menjual produk ataupun barang dengan Brand yang sudah terkenal akan tetapi yang dijual tersebut merupakan barang yang tidak terdaftar (barang Palsu) maka para pelaku usaha yang mendapatkan barang tersebut juga bertanggung jawab baik secara hukum perdata maupun pidana.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Merek

Yang Tidak Terdaftar

1 Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk

barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.⁶⁹

Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produkproduknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen.

Pemberian sanksi bagi pelaku pendaftaran merek yang tidak beritikad baik akibat ada persamaan merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang sah. Melalui pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ini kepada pelaku pelanggaran, diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada si pelaku agar tidak melakukan perbuatan

⁶⁹ OK. Saidin III, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 359.

1 pelanggaran hak merek itu lagi. Hak merek salah satu hak milik intelektual yang harus dilindungi, karena berkaitan dengan kegiatan aspek bisnis perindustrian yang menghasilkan perkembangan ekonomi baik kepada pelaku usaha yang memiliki dan menjual brand mereknya maupun kepada negara yang mendapatkan hasil perputaran ekonomi dari penjualan barang bermerek tersebut.

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Karena hak milik intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi maupun seni. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang perancang model Italia (terkait Hak Merek) bernama Piere Cardin, datang ke Indonesia untuk meminta kepada Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan karyanya secara “semaunya sendiri” (secara ilegal/melanggar hukum).

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini, hak milik intelektual terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsabangsa dan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. Dalam konteks hubungan antara negara, hak milik intelektual telah menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian kalangan bisnis. Diketahui bahwa hak milik intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau

lahir dari intelektualitas manusia (khususnya terhadap hak merek yang dibuat oleh suatu perusahaan).⁷⁰

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit.

Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya seperti tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi (seperti halnya hak merek). Dengan adanya konsepsi berpikir seperti di atas, timbul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektualitas) tersebut. Sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, HMI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna melakukannya.

Di dalam sejarahnya memang harus diakui, bahwa konsep perlindungan hukum HMI bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing. Namun begitu budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak

⁷⁰ Richard Burton Simatupang, *op.cit.*, h. 66-67.

1 seseorang juga telah merupakan bagian dari budaya di Indonesia, sekalipun sikap dan budaya demikian dahulu berakar tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.⁷¹

Hak Merek merupakan salah satu kelompok dari jenis Hak Milik Intelektual yang terdapat dalam hak milik industri (*industrial property*) yang sudah diakui dan harus dilindungi di Indonesia. Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah terdaftar. Dikatakan demikian karena hak merek dikelompokkan hak milik industri karena berhubungan dengan kegiatan bisnis oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan nilai ekonomis (merek dagang). Hal itu senada dengan yang disampaikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek, yang menyampaikan “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.”

Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya. Bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya dalam berbagai 1 kegiatan industri perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokan tersebut sekaligus melunturkan anggapan yang melandasinya.⁷²

Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak merek merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam teori perlindungan hukum yang menjadi bagian dari pisau analisis dalam penelitian ini. Teori perlindungan hukum menjamin hak dan kewajiban setiap orang/subjek hukum terpenuhi, dan perlindungan hukum

⁷¹ *Ibid.*, h. 67.

⁷² *Ibid.*, h. 68.

¹ itu dijamin oleh negara. Sehingga jika terjadi pelanggaran hak kepada pihak pemegang hak merek terdaftar, maka si pelaku layak diberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Berdasarkan teori perlindungan hukum sanksi tersebut merupakan hal yang dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi.

Sanksi bagi Pelaku Pendaftaran Merek yang Tidak Beritikad Baik Akibat Ada Persamaan Merek merupakan bukti dari adanya prinsip itikad baik di dalam perlindungan hukum atas pemegang hak merek terdaftar. Sanksi ini erat kaitannya dengan kepastian hukum yang hendak di dapati oleh seorang subjek hukum yang memiliki hak secara legal/hukum. Di dalam hukum kontrak terdapat suatu prinsip bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang-undang. Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pihak pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.⁷³

¹ Sanksi juga kata lain dari akibat hukum yang didapati oleh seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh

⁷³ ¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 136.

¹ hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:⁷⁴

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban.;
2. Penjatuhan hukuman

Akibat hukum dapat berwujud, sebagai berikut:⁷⁵

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum itu juga berlaku bagi para pelaku pelanggaran hak merek yang telah didaftarkan. Akibat hukum itu berupa sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku tersebut dan juga berakibat kepada merek yang didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan menyalahi aturan. Pertama sanksi tersebut dapat berupa penghapusan ataupun pembatalan hak atas merek si pelaku dari Daftar Umum Merek.

¹ Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek. penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila

⁷⁴ Muhammad Sadi Is., *op.cit.*, h. 90-91

⁷⁵ *Ibid.*

¹ pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau kegamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.⁷⁶

Pada aturan perundang-undangan penghapusan pendaftaran merek itu diatur di dalam Pasal 72-Pasal 75 dan pembatalannya ada pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain daripada itu sanksi bagi pelaku pelanggaran hak atas

⁷⁶ Richard Burton Simatupang, *op.cit.*, h. 91-92.

merek ¹ terdaftar dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, hal ini sesuai dengan uraian dari Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek. Sanksi berikutnya dapat dilihat dari isi pada Pasal 84 Undang-Undang Merek, yang menyebutkan:

1. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
2. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi berupa hukuman tambahan juga dapat diberikan kepada pelaku sebagai akibat hukum dari perbuatannya yang melawan/melanggar hukum, hal itu melalui permintaan si pemegang merek terdaftar yang haknya dirugikan. Sanksi tambahan itu dapat dilihat dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk men¹bitkan surat penetapan sementara tentang:

1. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
2. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
3. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau;
4. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Terakhir sanksi yang dapat diterima kepada pelaku pelanggaran hak merek yang telah terdaftar ialah sanksi pidana. Pada undang-undang sebelumnya sanksi

pidana ini diatur di dalam Pasal 90-Pasal 95. Di dalam undang-undang yang baru sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek diperberat, sanksi pidana itu dapat dilihat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.¹¹⁴ Hal ini berdasarkan perubahan Undang-Undang Merek menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemberatan sanksi pidana itu juga dipicu oleh karena makin meningkatnya para pelaku pelanggaran hak atas merek terdaftar.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, berbagai macam sanksi yang diberikan kepada pelaku itu selain untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak pemilik sah/pemegang hak merek terdaftar yang menggunakan prinsip itikad baik dalam pendaftarannya. Juga sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam Teori Perlindungan Hukum, karena perlindungan hukum hanya dapat diberlakukan/diaplikasikan apabila produk hukum yang dibuat mengandung sanksi di dalamnya kepada para pelanggar. Sudah pasti para pelanggar/pelaku itu ketika ingin mendaftarkan merek itu tidak menggunakan prinsip itikad baik yang sebenarnya telah melekat jelas dalam syarat pengajuan permohonan pendaftaran

merek. Sehingga dengan begitu, pantaslah pelaku tersebut diberikan berbagai macam sanksi yang demikian, karena yang dirugikan disini bukan hanya si pemegang hak merek yang sah juga para konsumen yang melakukan pembelian produk barang yang sebenarnya mereknya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Pada pokoknya dapatlah dipadukan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran merek terdaftar berbagai macam baik sanksi berupa sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap merek merupakan delik aduan yang dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun penjara dan denda.⁷⁷

D. Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Memasarkan Merek Tanpa Adanya Izin

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengharuskan suatu nama merek didaftarkan. Dengan didaftarkannya suatu merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sesungguhnya pada saat itulah pemegang merek akan dipertanggungjawabkan atas nama merek produknya. Dengan tujuan agar setiap pembuat atau pelaku bisnis atau pialang memiliki jaminan asuransi yang halal atas kebebasan atas nama merek produknya. Hal ini sesuai dengan pedoman yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia, untuk lebih spesifik *quick to record* standard, bukan *main come, first*

⁷⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *op.cit.*, h. 128.

out rule. Mengingat pedoman ini, seseorang yang perlu memiliki hak istimewa untuk sebuah merek harus meminta merek yang dimaksud.

Hasil yang sah dengan asumsi pihak yang mengamati merek dengan menarik belum mendaftarkan merek tersebut, maka pihak lain dapat mendaftarkan nama merek dengan nama yang sama dan pihak itu akan mendapatkan jaminan yang sah dan dengan asumsi ini terjadi maka pihak utama yang melihat merek tersebut akan terasa sangat terhambat namun tidak bisa melakukan tindakan yang halal karena mereknya belum terdaftar.

Nama merek untuk memuaskan motivasinya dan memperoleh jaminan yang sah harus dicantumkan. Pengaturan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan diberhentikan tertuang dalam Pasal 20 UU Merek.

Apabila sebuah merek mungkin akan melukai seluruh penduduk, maka, pada saat itu, merek tersebut tidak bisa didaftarkannya. Bagaimanapun, jika merek itu merugikan pihak tertentu, pendaftaran merek dihentikan. Atau lagi-lagi secara gamblang bisa dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak layak untuk digunakan sebagai merek, sedangkan merek yang diberhentikan adalah merek yang menghalangi pertemuan yang berbeda.

Pelaku bisnis bermerek tidak mendaftarkan merek mereka, kemudian, merek tidak memiliki asuransi yang sah. Dimana asuransi hukum disini berperan penting dengan tujuan agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru atau dimanfaatkan secara salah atau demonstrasi melanggar hukum lainnya. Kepastian hukum atas nama merek dimanfaatkan sebagai suatu karya untuk

memberikan kebebasan kepada pihak yang dijamin sesuai dengan komitmen yang telah dilakukan.

Pihak yang menggunakan dan menyalin suatu merek yang baru saja didaftarkan oleh pemilik hak atas suatu merek dapat menimbulkan akibat yang sah sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa setiap orang yang tidak berhak memilih untuk menggunakan merek yang pada dasarnya sama dengan merek terdaftar yang memiliki tempat dengan satu pihak lagi untuk pekerjaan yang sebanding dan produk yang dibuat atau ditukar, akan ditolak dengan penahanan untuk batas waktu 4 (empat) tahun, waktu lama serta denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada pemilik pertama merek yang dirujuk dapat mengajukan tuntutan bersama melalui penuntutan. Pedoman dalam Pasal 1365 BW menetapkan bahwa pemilik pertama merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, khususnya pengadilan bisnis, seperti halnya melalui jalur non-gugatan. Untuk mengatasi produk hasil curian atau barang dagangan palsu, Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang tindak pidana yang diidentikkan dengan Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil dari merek terdaftar adalah bahwa itu harus digunakan dengan permintaan pendaftaran. Undang-undang Merek mengharuskan pemilik merek untuk langsung menggunakan merek mereka. Dengan asumsi merek terdaftar tidak digunakan sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dalam undangundang,

pendaftaran merek yang dimaksud akan dibatalkan. Pedoman mengenai penghapusan cek yang sedang berlaku sekarang ini diatur dalam Bab VIII tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perdagangan barang bermerk dari importir sampai retail berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan memory card bermerek palsu (khususnya V-Gen) tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mengharuskan pelaku usaha mendapatkan keuntungan walau dengan cara menggunakan merek terkenal pihak lain, faktor lain yaitu karena pengetahuan/wawasan pelaku usaha yang minim tentang peraturan terkait merek, pedagang yang tidak mengetahui jika menjual barang palsu dapat dikenakan sanksi pidana dan denda namun mereka tidak mengetahui hal tersebut. Faktor lainnya adalah konsumen yang menginginkan barang dengan merek ternama namun dengan harga terjangkau, sedangkan lambatnya tindakan dari lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya serta Kementerian Hukum dan Ham Surabaya dalam memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang erat kaitannya dengan perdagangan barang-barang bermerek palsu menjadi salah satu pemicu maraknya perdagangan barang elektronik ataupun memory card bermerek palsu di Pasar Grosir Surabaya di kota Surabaya.
2. Perlindungan hukum pelaku usaha retail akibat perolehan produk dengan merk yang tidak terdaftar dari importir untuk melakukan Upaya penyelesaian

hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terdapat merek yang sama digunakan untuk jenis jasa yang sama dan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek yang mendaftarkan terlebih dahulu. Pemegang merek dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas adanya merek yang sama tersebut dan dapat pula mengajukan gugatan penghapusan/pembatalan merek. Disisi lain, DJKI juga seharusnya ikut andil dalam pertanggung jawaban atas adanya merek yang sama-sama terdaftar tersebut, akan tetapi mengenai pertanggungjawaban hukum DJKI atas pendaftaran merek tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Merek. Baik ketentuan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sama sekali tidak diatur dalam UU Merek. Sehingga tidak ada dasar untuk memperlakukan DJKI bila pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek sebagai akibat ketidacermatan dan ketidaktelitian pemeriksa merek. Sekalipun dalam persidangan terbukti suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek, namun tanggung jawab DJKI hanya sekedar eksekutor yaitu penghapusan (mencoret) dari Daftar Umum Merek setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

B. Saran

1. untuk pemerintah yaitu, selaku regulator pemerintah memang sudah memberikan kinerja yang cukup maksimal dalam hal mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait perlindungan. Namun, itu belum dapat dikatakan cukup. Pemerintah masih harus aktif memberikan literasi kepada pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen terkait pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam bisnis jual-beli online ataupun secara konvensional. Pemerintah diharapkan untuk menyeimbangkan kemudahan transaksi jual-beli online yang ada sekarang ini, dengan kemudahan akses pengaduan konsumen terkait potensi munculnya sengketa, dengan membuat inovasi seperti aplikasi pengaduan konsumen yang memiliki responsifitas yang tinggi. Terkait dengan ketersediaan upaya hukum yang dapat dipilih, pemerintah telah memberikan kewenangan BPSK sebagai lembaga non-litigasi alternatif.
2. Untuk para pelaku usaha yang mendapatkan barang dari importir yang bermerk tidak terdaftar maka selayknya untuk melaporkannya produk dan/atau barang tersebut kepada pihak berwajib, agar kedepannya para pelaku usaha tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya tentang Hak Kekayaan dan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right (TRIPs).

B. Buku:

- A. Russan, 2012, *Prosedur Pendaftaran Merek*, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI, Direktorat Merek.
- Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni.
- Agnes M. Toar, 1988, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang: DKIH Belanda-Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- David A. Fischer dan William Powers Jr., 1988, *Product Liability: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

- Direktorat Jenderal HKI, 2000, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM.
- Dr. John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan konsumen, "Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa"*, Jakarta: Pelangi Cendekia.
- E. Saefullah Wirapradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty.
- Erman Rajagukguk *et.all*, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung: CV. Mandar Maju.
- H.M.N. Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bandung: Djambatan.
- Ilmi Hasanuddin, 2010, *Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada Program Acara Radio Cosmo*, Bandung: Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.M. van Dunne dan Gregor v.d. Burght, 1987, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan L.S. Puspongoro, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda.
- Jill Griffin, 2011, *Loyalitas Pelanggan: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, Dwi Kartini, Yahya (Terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹
Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prehalindo.

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

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

Robert Braunies, 2005, *US Trademark Law, European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II, European Patent Office (EPO)*, Jerman: Planck Institute.

Rogerson, "Implied Warranty Against Latent Defects in Roman and English Law", dalam David G. Owen, et.al., M. Stuart Madden, Mary J. Davis, Madden & Owen, 2000, *On Product Liability, Third Edition*, Volume 1, St. Paul Minnesota: West Group.

Sudargo Gautama, 1987, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni.

Thomas Mc. Carthy, 2000, *Trademark and Unfair Competition, 4ed.*, US: West Group.

¹
Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.

C. Jurnal:

Frank Zaid, 1980, "The Emerging Law on Product Liability and Consumer Product Warranties", *Canadian Business Law Journal*, Vol. 4, h. 2.

Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari-Juni 2014, h. 98.

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.

United States District Court, N.D. California, No. 05-1699 CRB, “Bextra and Celebrex Marketing Sales Practices and Product Liability Litigation”, July 5, 2007, *Jurnal West Law*.

D. Tesis:

Slamet Yuswanto, 2002, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off”, *Tesis*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

tesis pak sujianto

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.umsu.ac.id

Internet Source

11%

2

lib.unnes.ac.id

Internet Source

6%

3

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)

Student Paper

5%

4

simulasikredit.com

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography Off