

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan teknologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan global.

Pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan yang utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. *Pertama*, meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi ekonomi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Kemajuan Teknologi Informasi (TI) dan Perkembangan *E-Commerce* yang semakin pesat, sarana dan prasarana pendukung seperti pengaturan hukum yang akan menangani pemecahan persoalan ini begitu vital dibutuhkan. Tak saja dunia

dihantui ketakutan pelanggaran HaKI, di Indonesia pun, polemik HaKI makin menghangat.

Semakin maraknya pelanggaran HaKI di Indonesia: pembajakan, penyerobotan, dan lain-lain, menyebabkan kecemasan yang lebih parah, padahal bidang HaKI sangat lekat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara dimana pertumbuhan penghargaan dan perlindungan terhadap karya-karya intelektual akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kreativitas dan daya inovasi masyarakat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara jika negara tersebut sangat tergantung pada investasi asing. Kecenderungan pada semakin meluasnya arus globalisasi di bidang sosial, budaya, ekonomi atau lainnya dimasa yang akan datang.

Dewasa ini permasalahan perlindungan HaKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya: Annex 1A, B, C; 2, 3 dan 4, perlindungan HaKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) (Tim Asian Law Group, 2002).

Di tingkat internasional, upaya untuk melindungi HaKI berdasarkan pendekatan dari sudut perdagangan telah dilakukan sejak tahun 1979 melalui negosiasi perdagangan internasional. Ada dua alasan kuat yang mendasari upaya tersebut. *Pertama*, maraknya pembajakan dan pemalsuan barang-barang yang

dilindungi oleh HaKI. *Kedua*, adanya perkembangan inventoran teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala internasional (Tim Asian Law Group, 2002).

Secara umum, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HaKI yang baik bagi pembangunan Indonesia, yaitu:

1. HaKI meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
2. HaKI mengembangkan teknologi;
3. HaKI mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional;
4. HaKI dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif;
5. HaKI dapat mengembangkan sosial budaya;
6. HaKI dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor (Tim Asian Law Group, 2002).

Perkembangan industri yang terjadi hampir di semua negara di dunia, telah mendorong persaingan yang semakin ketat, terutama dalam memasarkan produk sejenis ke negara lain. Dalam dunia bisnis seringkali ditemukan praktek-praktek yang dikategorikan sebagai persaingan curang seperti antara lain memalsukan merek terkenal. Praktek-praktek demikian sangat dikhawatirkan oleh negara-negara penghasil barang, terutama bagi barang-barang manufaktur atau jasa-jasa tertentu yang datang dari negara-negara maju. Negara-negara maju mendesak negara-negara berkembang untuk mengatur perlindungan merek di negaranya.

Merek merupakan karya intelektual yang akrab hubungannya dengan investasi, perdagangan dan industri. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan investasi, perdagangan dan industri tersebut sebagai pengaruh globalisasi, merek

menjadi simbol kualitas suatu produk tertentu. Hampir tidak ada komoditas dalam perdagangan internasional yang tidak mengandung unsur merek, disamping unsur-unsur HaKI lainnya seperti Paten, Desain atau Hak Cipta. Mengingat akan pentingnya unsur “merek” dalam perdagangan, maka tuntutan perlindungan terhadap merek menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan oleh negara.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang Nasional di bidang HaKI, termasuk merek terkenal dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPS tersebut.

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia, memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang Merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut (Yuslisar Ningsih, 2003).

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Perdagangan bebas telah melahirkan tingkat merek. Berdasarkan pengamatan perilaku merek di pasaran perdagangan bebas, hampir semua pakar berpendapat terjadinya perbedaan kemashuran simbol yang dipancarkannya. Tingkatan merek tersebut yaitu:

1. Merek Biasa

Merek biasa disebut "*normal mark*". Merek biasa ialah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi (M. Yahya Harahap, 1996).

2. Merek Terkenal

Di atas merek biasa atau "*normal mark*" terdapat merek yang mempunyai kedudukan merek terkenal atau "*well known mark*". Merek yang memiliki derajat "*well known*" diibaratkan golongan VIP (*Very Interesting Person*), karena menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek tersebut menjadi simbol yang memiliki reputasi tinggi (*higher reputation*) (M. Yahya Harahap, 1996). Salah satu merek yang digolongkan "*well known mark*" adalah Sony.

3. Tingkat derajat merek yang tertinggi ialah merek termashur atau "*famous mark*". Sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, sehingga reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Salah satu merek yang dapat digolongkan "*famous mark*" adalah Mercedes Benz (M. Yahya Harahap, 1996).

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal (*well known mark*) telah diatur dalam Undang-undang Merek Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tetapi perlindungan terhadap *famous mark* belum diatur dalam Undang-undang Merek tersebut.

Sesungguhnya, larangan untuk menggunakan merek orang lain secara tanpa hak, berkaitan dengan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Dengan demikian pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban apabila pemiliknya menghendaki adanya hak eksklusif tersebut dan memperoleh perlindungan hukum secara kuat.

Berbeda halnya dengan perlindungan merek terkenal yang meskipun tidak terdaftar tetap memperoleh perlindungan. Hal ini berarti bahwa prinsip perlindungan merek terkenal ini adalah merupakan pengecualian dari sistem konstitutif dalam perlindungan merek secara umum. Dalam rangka perlindungan merek terkenal, pemilik merek terkenal mempunyai hak untuk mengajukan oposisi atau mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal dimaksud.

Melihat ketentuan mengenai merek terkenal ini, Undang-undang merek jelas memberikan perlindungan hukum kepada merek terkenal yang belum terdaftar. Sebenarnya usaha untuk memberi perlindungan terhadap merek terkenal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terkecoh tentang asal usul serta kualitas barang. Dalam hal ini khususnya memberikan perlindungan bagi masyarakat

konsumen Indonesia, yang cenderung untuk menggunakan merek-merek yang berasal dari luar negeri.

Di Indonesia penentuan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 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 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.

Problem spesifik pada urusan merek ini adalah soal perlindungan terhadap merek terkenal. Intinya, seseorang tidak dapat mendaftarkan suatu merek bila mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar. Namun, kriteria "persamaan pada pokoknya" (menimbulkan *image* yang sama) itu sangat subyektif. Soal inilah yang kerap menjadi pemicu munculnya deal-deal tertentu (Neni Utami Adiningsih, 2001).

Banyaknya pengaduan dari pemegang hak asing kepada pemerintah, khususnya merek terkenal menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Perlindungan terhadap merek sendiri dimaksudkan agar semua pihak yang terkait tidak akan mengalami kerugian. Begitu pula berkenaan dengan perlindungan terhadap merek lokal dan merek yang berasal dari luar negeri yang akan meningkatkan kepercayaan pihak asing terhadap Indonesia dalam kerjasama pengembangan ekonomi, khususnya sektor perindustrian dan perdagangan yang berkaitan erat dengan hak merek tersebut.

Masalah perlindungan merek terkenal telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem merek di banyak negara. Bagi Indonesia, seperti halnya negara-negara yang sedang berkembang lainnya, dalam menghadapi masalah perlindungan merek terkenal tidak jarang menghadapi suatu dilema. Disatu sisi mereka merasa berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang kebanyakan berasal dari pihak asing, sedangkan disisi lain mereka juga harus melindungi merek-merek lokal. Adapun permasalahannya disebabkan karena dalam prakteknya kalangan industri lokal dalam memasarkan produknya sering menggunakan merek-merek yang dapat diindikasikan sebagai merek terkenal milik pihak asing.

Tindakan pemalsuan terhadap merek terkenal lokal dan merek terkenal dari luar negeri jelas merupakan praktek persaingan curang, karena dengan melakukan hal tersebut, pemalsu merek akan mengambil keuntungan eksportir

tanpa resiko, dan tanpa ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat konsumen.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dikontribusi berkenaan dengan perlindungan merek terdaftar, baik itu untuk merek lokal maupun merek yang berasal dari luar negeri yang beredar di Indonesia.

Khusus untuk kasus pemalsuan merek yang cukup terkenal, contohnya adalah pemalsuan merek AKIRA yang dipakai untuk produk yang bergerak di bidang elektronik pula. Kemudian muncul bantahan dari pihak AKIRA Internasional, produsen barang-barang elektronik dan pemilik merek terkenal AKIRA, yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara AKIRA Internasional dengan merek AKIRA yang didaftarkan oleh pengusaha lokal Indonesia. Sekaligus juga, pihak AKIRA Internasional mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar membatalkan pendaftaran merek AKIRA yang didaftarkan oleh pengusaha lokal Indonesia, tanpa ijin dari pihak AKIRA Internasional.

Merek terkenal tidak selalu berarti merek luar negeri. Di Indonesia juga ada sederet merek terkenal lainnya seperti Aqua, Gudang Garam, Danar Hadi, dan Sido Muncul, tetapi yang sering dipalsukan di Indonesia kebanyakan merek terkenal dari luar negeri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memilih sebagai judul penelitian, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal (*Well Known Mark*) dalam WTO-TRIPs dikaitkan dengan Pengaturan dan Prakteknya di Indonesia".

## 1.2. Perumusan Masalah

- a. Apakah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah secara optimal melindungi merek terkenal?
- b. Apakah perlu adanya pengaturan mengenai *famous mark* dalam perundang-undangan merek Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian di dalam perumusan masalah, yaitu untuk:

1. Mengetahui apakah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah secara optimal melindungi merek terkenal.
2. Mengetahui apakah perlu adanya pengaturan mengenai *famous mark* dalam perundang-undangan merek Indonesia.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para aparaturnya hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum, serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya merek dalam dunia perekonomian dan perdagangan.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para aparaturnya hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian dan perdagangan.