

Jnit
AI-
Där
lan
ius,
9,
edia
and
irst

PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) ATAS MEREK KAITANNYA DENGAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh : Imas Rosidawati Wiradirja *

Abstract

In the globalization free trading, trademark right is very important thing to create in fairly trade. The mark using in activity product trading goods or services and too for different of the product any goods or services from one kind production of the company and the other company production. Therefore the mark as origin of the goods or services between producent which to describe individuality garantie and product reputation the goods and services or result of effort on trading sequence.

Protection every right to appear from the result the people creativity in the field of trading and industry so improvement in the similarity of the peoples to perform passing off reputation on the othe side, now therefore mark breaching especially motivated by wished for obtaining of benefit in the goods and services trading with utilized by the other mark which has been famous/populer or with the passing off owner mark or welknown mark. Trading of trademark in welknown mark speed on selling to the market and then certainly will obtain well benefit in the speed time. The activity unbreach of law which breach rights a company known by mentioned passing off reputation.

Key words : Trademark, passing off, unfair competition

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi¹ ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Indonesia sebagai suatu negara berkembang memandang sisi perdagangan internasional² yang menimbulkan adanya persaingan³ sebagai sesuatu hal yang mempunyai arti sangat penting.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization / WTO*), yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual / HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights / TRIPs*) sebagai mana telah disahkan dengan Undang-undang No. 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 Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs tersebut.

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Di samping itu, persetujuan tersebut

* Tenaga pengajar KOPERTIS Wil IV. Jawa Barat dpk di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, Peserta S3 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung.

¹ Di era globalisasi terdapat lima isue yang berkembang , yaitu Hak Asasi Manusia, Demokratisasi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Hak atas Kekayaan Intelektual dan Standardisasi. Kelima hal tersebut sangat berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 1.

² Sistim / aturan dasar perdagangan internasional menurut GATT dan WTO :

1. Tanpa diskriminasi artinya sebuah negara seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap mitra-mitra dagangnya, tidak ada diskriminasi atas batrangan-barang produksinya atau barang impor (Perlakuan Nasional / National Treatment)

2. Mengurangi hambatan perdagangan melalui negoisasi

3. Predictable, perusahaan – perusahaan asing, investor, dan pemerintah yakin bahwa hambatan-hambatan dalam perdagangan (hambatan tariff dan non tariff dan tindakan lainnya) tidak dikaitkan dengan masalah arbitrase, tetapi lebih kepada tingkatan tariff dan komitmen membuka pasar yang ada pada aturan WTO

4. Lebih kompetitif, dengan mengurangi praktik-praktik yang tidak fair seperti subsidi ekspor dan dumping suatu produk di bawah harga pasar untuk memperoleh pangsa pasar.

5. Memberikan suatu manfaat kepada negara yang kurang maju, memberikan kesempatan kepada mereka untuk penyesuaian fleksibilitas yang luas, dan keistimewaan khusus.

Diitjen Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, 2002, hlm. 2.

³ Dalam era perdagangan bebas, hakekat persaingan menjadi lebih luas lagi sehingga meliputi persaingan di antara negara-negara industri maju, persaingan antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang dan persaingan di antara negara-negara berkembang.

288 Pembongcengan Reputasi (Passing Off) Atas Merek Kaitannya Dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Era Globalisasi

menatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat. Sebagai contoh Indonesia pernah dimasukkan dalam daftar "Watch list" untuk beberapa tahun karena dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap produk farmasi dan film Amerika Serikat.⁴

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 meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁵

Dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang semuanya ini akan mendorong perkembangan usaha, perdagangan dan industri baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Setiap produk yang memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, akan memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan yang tanpa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga pada akhirnya pasar akan didominasi oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Akan tetapi, kendala dalam memberikan perlindungan tersebut salah satunya adalah dari masyarakat Indonesia sendiri yaitu di satu sisi masih menganggap HKI merupakan "public right"⁶ yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan⁷, karena masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak

⁴ Curtis M. Horton, "Protecting Biodiversity and Cultural Diversity Under Intellectual Property Law: Toward a New International System", *Journal of Environmental and Litigation*, (Vol. 10, 1995), 19.

⁵ T. Didiek Taryadi, "Pokok-Pokok Amandemen UU Merek UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001", Makalah yang disampaikan pada Penataran Dan Lokakarya (PENLOK) Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), Surakarta, September 2002, hlm.4.

⁶ Cita Citrawinda Priapantya, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Studi Kasus Rahasia Dagang Farmasi*, Disertasi, dijelaskan bahwa di negara-negara berkembang lainnya seperti Cina, HKI seringkali dianggap sebagai suatu "public right". Sebagai contoh, peniruan sampai sedetail-detilnya mengenai seni dan naskah-naskah tertulis dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada orang yang berkuasa.

⁷ Tim Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 78-79, menyatakan bahwa dalam hukum adat Indonesia yang sudah berkembang berabad-abad dapat dijumpai pengakuan dan penerimaan bahwa kekayaan di dunia ini adalah kekayaan bersama dan haknya harta yang dimaksudkan untuk kepentingan sendiri-sendiri atau untuk dieksploitasi untuk kepentingan sendiri-sendiri, sedangkan yang sebenarnya ialah untuk semua dan harus dikerjakan oleh semua. Pengakuan ini juga dilembagakan dalam UU No. 5 Tahun 1960 Undang-undang tentang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.

lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, di mana masyarakat Bali tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya produk hasil karya mereka, terdapat suatu anggapan bahwa produk tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.⁸

Di dalam era pembangunan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, sesuai yang dimanatkan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*.

Merek merupakan tanda yang dipergunakan pada hampir setiap produk barang ataupun jasa. Tanda tersebut antara lain ada yang berupa kata, gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Adapun penggunaan merek itu dimaksudkan untuk membedakan produk barang atau jasa dari pihak yang satu dengan pihak lainnya. Undang-undang memberikan pengertian Merek dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa “.

Dari pengertian tersebut Merek adalah sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, ternyata masalah Merek tidaklah sesederhana itu, karena masih banyak yang belum memahami apa itu Merek, bagaimana perlindungan Merek dan apa pentingnya Merek. Sejauh ini kita mengetahui bahwa begitu suatu Merek telah dikenal oleh masyarakat konsumen maka peranan Merek menjadi sangat menentukan bagi maju mundurnya suatu perusahaan. Bahkan dapat pula nilai suatu Merek menjadi lebih tinggi dibandingkan seluruh asset perusahaan. Mengingat hal tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional suatu negara (*Growth National Product*). Pada dasarnya merek menjadi simbol / identitas setiap produk barang atau jasa, bahkan hampir tidak ada komoditas perdagangan yang tidak mengandung unsur Merek.

⁸ Dewi Kaptini Sintowati, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Makalah, disampaikan pada Penataran dan Lokakarya (Penlok) Hak Kekayaan Intelektual, Solo, 2002, hlm. 4.

Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboincengan atas ketenaran pihak lain⁹, karena Perdagangan barang Merek yang sudah dikenal masyarakat cepat laku dipasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Perbuatan tidak terpuji yang melanggar hak-hak perusahaan demikian, khususnya melanggar hak-hak yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, ada yang disebut dengan *Passing off*. Bentuk pelanggaran seperti penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak. Perbuatan menggunakan Merek atau tanda semacam itu termasuk golongan perbuatan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Persaingan tidak sehat ini banyak pula terjadi di internet, terutama jika dikaitkan dengan pemakaian nama domain (*domain name*) yang sering menggunakan nama-nama perusahaan, merek dagang dan jasa, tanpa izin dari yang berhak. Seiring dengan perkembangan pemakaian *domain name* oleh perusahaan di jaringan internet, berkembang pula gejala pelanggaran merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah merek, mendaftarkan merek tersebut sebagai *domain name*-nya di jaringan internet.¹⁰ Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan perlindungan merek di jaringan internet yaitu kasus Mustika Ratu.¹¹

Persaingan usaha tidak sehat¹² dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing, baik material maupun immaterial. Kerugian immaterial misalnya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pelaku usaha pesaing, hilangnya pelanggan atau relasi perusahaan pelaku usaha pesaing. Dalam

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 218

¹⁰ Tim Lindsey (ed.) et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.

¹¹ Kasus Mustika Ratu berawal dengan didaftarkan nama *domain name mustikaratu.com* di Amerika Serikat dengan menggunakan network Solution Inc (INC) pada bulan Oktober 1999 oleh mantan General Manager International Marketing PT. Martina Berto. Akibat penggunaan *domain name mustikaratu.com* tersebut PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra bisnisnya yang berada di luar negeri, karena mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di *website* tersebut, karena ketika menemukan *website mustikaratu.com* isinya justru menampilkan produk-produk Belia dari Sari Wax yang notabene adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik.

¹² Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1999).

persaingan tidak sehat sudah jelas kesengajaan itu ada dan sudah dapat diperkirakan atau diperhitungkan akan merugikan pelaku usaha pesaing. Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelanggar. Persaingan usaha tidak sehat adalah sebab, kerugian pelaku usaha pesaing adalah akibat.¹³

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas permasalahan-permasalahan mengenai Passing Off atas merek dengan membatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut :

Bagaimanakah perlindungan Merek terhadap persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pemboncengan reputasi (passing off) ? , Bagaimanakah penegakan hukumnya, dan bagaimana akibat persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pemboncengan reputasi (passing off) atas Merek terhadap pembangunan ekonomi nasional dikaitkan dengan globalisasi perdagangan ?

2. Pembahasan

a. Perlindungan Merek Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang diakibatkan Oleh Pemboncengan Reputasi (*Passing off*)

Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi ini bisa terjadi pada bidang Merek, paten, desain industri, maupun hak cipta.

Tindakan yang dikenal dengan *Passing Off* tersebut tidaklah bisa ditanggulangi melalui hukum pada bidang tersebut, karena peniruan atau tindakan membonceng reputasi suatu hak biasanya tidaklah diatur secara terinci. Dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual tidak seluruhnya yang berhubungan dengan kekayaan tersebut dapat didaftarkan atau dilindungi, tetapi hal yang tidak didaftarkan, dan dilindungi tersebut kenyataannya sering memberikan andil mempertinggi reputasi perusahaan.

¹³ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 313.

292 Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Atas Merek Kaitannya Dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Era Globalisasi

Tidak semua hal yang mengenai Merek dapat didaftarkan, dan tidak semua merek yang dapat didaftarkan terdaftar. Warna kemasan, tipe huruf, dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk, tetapi hal-hal tersebut tidaklah dapat didaftarkan. Dalam kenyataan kehidupan semua hal yang tidak terlindungi tersebut bahkan lebih banyak memberikan peningkatan reputasi terhadap perusahaan. Dengan demikian diperlukan upaya pencegahan, dan upaya untuk melindungi terhadap tindakan serupa itu.

Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengadakan suatu aksi gugatan, yang dalam sistem Common Law / Eropa Kontinental dikenal dengan "The action for Passig off". Menurut Copinger :¹⁴

"The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plain tiff's, or by publishing a work where "get up" so resemble that of the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff".

Dari pengertian tersebut Copinger berpendapat bahwa ada lima karakteristik sebagai alasan dalam melakukan aksi "passing off", yaitu :¹⁵

1. *a misrepresentation,*
2. *made by a trader in the course of trade,*
3. *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him,*
4. *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence), and*
5. *which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is brought or, in a quotient action, will probably do so.*

Melalui gugatan atas adanya passing off, pihak yang dirugikan menggugat pihak yang curang, yaitu orang yang "membonceng" atas ketenaran dari nama, merek, orang lain yang telah diciptakan dan dibentuk dengan susah payah serta mengeluarkan banyak tenaga dan pembiayaan untuk promosi nama atau merek

¹⁴ Copinger, Skone James, Copyrighy, Cetakan kedua belas., London : Sweet & Maxwell, 1980, hlm. 328, dalam Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 237.

¹⁵ Copinger, Skone James, *Ibid.*, hlm. 329, dalam Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Ibid.*

tersebut yang kualitasnya tinggi, sehingga di kenal luas oleh masyarakat. Tindakan gugatan yang mendasarkan adanya "Passing Off" ini pada hakekatnya adalah gugatan yang mendasarkan pada perbuatan melanggar hukum (tort) oleh pihak yang curang.

Gugatan melalui passing off ini memang dirasakan sulit karena pihak yang dirugikan harus bisa menunjukkan reputasinya dari semua yang dimilikinya tentang hal yang tidak bisa didaftarkan, yang telah didaftarkan atau yang belum didaftarkan. Aksi gugatan yang dinamakan "Passing Off" untuk melindungi nama baik (good will), dan menurut logikanya tidak ada aksi "passing off" bila tidak ada goodwill, karena goodwill menyatu tidak berdiri sendiri dari suatu bentuk usaha. Syarat lain adanya pemboncengan reputasi (passing off) mengenai merek, yaitu merek tersebut dipakai dalam satu jenis kelas barang yang sama.

Bagi pengusaha yang baru memulai usaha tindakan untuk menunjukkan reputasinya akan lebih sulit lagi. Pengusaha demikian sangat sulit untuk berhasil dalam gugatan passing off. Guna mencegah hal demikian pengusaha baru harus secepatnya mendaftarkan merek miliknya, sehingga bila mereknya ditiru, atau dimirip-miripkan akan bisa dilindungi oleh hukum Merek.

Dalam kerangka pemboncengan reputasi (Passing off) Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; dan
2. persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Salah satu dari dua hal tersebut terpenuhi maka penggugat dapat memenangkan gugatannya.

Pengertian "persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya", terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya ialah ada kesan yang sama antara lain, baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan

Cara untuk memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain, adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul.

Jika merek-merek tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merek telah terjadi.¹⁶

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan adanya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, maka Merek yang bersangkutan harus dipandang satu kesatuan yang bulat tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian dari Merek tersebut¹⁷

Pada Merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, perbuatannya dapat dilakukan dengan pemalsuan atau penipuan Merek atau tanda tersebut. Sedangkan pada Merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya ada bagian esensial dari Merek atau tanda tersebut yang sama dengan Merek terdaftar milik orang lain.

Pelanggaran Merek melalui passing off banyak juga terjadi dengan menggunakan Merek Terkenal (*Wellknown Mark*). Perdagangan barang Merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu relatif cepat. Akibatnya timbul kecenderungan bagi pedagang atau pengusaha dagang tertentu untuk ikut memperoleh keuntungan dengan membonceng reputasi (*passing off*) pada Merek Terkenal tetapi dengan cara melanggar hukum.

Hal ini dibenarkan oleh Parlugatan Lubis (2000) pejabat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan :¹⁸

“Pelanggaran di bidang Merek pada umumnya adalah pemakaian Merek Terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap Merek Terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen”.

¹⁶Tim Lindsey (ed.) et.al., Op. Cit., hlm. 147. dan Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 228. Sebagai contoh adalah Merek-merek berikut ini :

- a. TANCHO Indonesia dan TANCHO Osaka Japan, mempunyai kesan yang sama mengenai bentuk dan bunyi ucapan.
- b. LAZUARDI INDAH dan LAZARDI INDAH, mempunyai kesan sama mengenai unsur-unsur dan bunyi ucapan.
- c. DUNHILL dan DANHIL mempunyai kesan sama dalam bunyi walaupun berbeda dalam bentuk

¹⁷ Kepma Nomor 3055 k/sip/1985 tanggal 29 Juni 1983, tentang merek DAICHI yang diputuskan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek ICHI ; Kepma Nomor 1631 k/sip/1978 tanggal 20 Juni 1978 tentang merek PODOREJO yang diputuskan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KEMIRIREJO ; dan Kepma Nomor 1455 k/pdt/1989 tanggal 28 Maret 1991 tentang merek NAGATA DRILL yang diputuskan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek NAKATA .

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, ibid, hlm. 230.

Yang dimaksud dengan Merek Terkenal dalam perdagangan, yaitu menurut ketentuan Pasal 1 SK Men Keh. NO.02.10 Tahun 1992. "Merek Terkenal adalah Merek Dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Dalam definisi tersebut tidak disinggung soal mutu atau kualitas barang yang menggunakan Merek itu. Namun, bila masyarakat menyenangi suatu Merek, bukan berarti yang disenangi itu hanya Merek, melainkan barang yang menggunakan Merek itu. Barang yang menggunakan Merek tersebut disenangi karena barang itu bermutu tinggi yang sesuai dengan selera masyarakat. Betapa bagusnya Merek, jika digunakan pada barang bermutu rendah, tidak akan dikenal di masyarakat. Dengan kata lain, Merek Terkenal adalah identitas barang bermutu. Perlindungan Merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam perjanjian Internasional WIPO. Dalam dekade terakhir, merek-merek terkenal juga diakui di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan oleh pasal 6 ayat 1 (b) Undang-undang Merek Indonesia.

Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya, Malboro adalah merek yang di asosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Konsumen dapat menyaksikan bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis dan jasa yang berbeda.

Ciri dari Merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang di mana merek tersebut didaftarkan.¹⁹ Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 6 (2) dari Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Perlindungan yang diberikan oleh UU Merek terhadap Merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya. Teori mengenai "pencemaran" merk terkenal (*dilution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam

¹⁹ Sebuah contoh dari perlindungan yang diberikan pada merek-merek terkenal diperoleh dari putusan pengadilan di Indonesia. Kasus ini menyangkut pemakaian nama Gucci paints. Sebuah toko cat di Surabaya memulai perdagangannya dengan nama "Gucci Paints". Pemakaian nama tersebut ditolak oleh pemilik terdaftar merek "Gucci". Meskipun konsumen tidak bisa begitu saja percaya bahwa toko cat itu mempunyai asosiasi dengan perusahaan yang mempunyai merek "Gucci", pengadilan berketetapan bahwa pemakaian nama tersebut oleh toko cat dilarang. Berdasarkan pertimbangan bahwa pemakaian nama tanpa izin dapat mencemarkan reputasi dan nilai merek Gucci

menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.

Jadi *passing off* mencegah orang-orang melakukan dua hal,²⁰

1. Menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain; dan
2. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa orang lain.

Untuk memenangkan kasus *passing off*, penggugat harus membuktikan tiga hal yaitu :

1. Penggugat mempunyai reputasi, artinya jika penggugat tidak mempunyai reputasi di daerah / negara tempat tindakan *passing off* terjadi, penggugat tidak akan berhasil dalam kasus *passing off*. Sebagai contoh, sebuah produk yang sudah lama dikenal yang mempunyai reputasi bagus di Indonesia. Sebaliknya, sebuah produk baru mungkin belum memiliki reputasi sehingga produk tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum *passing off*. Namun, dalam kasus Aqua kemungkinan memiliki sedikit peluang untuk berhasil menuntut berdasarkan *passing off* di Australia karena produk tersebut jarang ditemui di negara tersebut dan akibatnya tidak mempunyai reputasi di Australia.
2. Penipuan harus sudah berlangsung, artinya anggapan yang salah/keliru dapat timbul jika tergugat menggunakan nama, slogan, imej, tampilan/kemasan atau logo yang sama atau mirip dengan milik penggugat. Anggapan keliru ini menyebabkan konsumen mengasosiasikan produk tergugat dengan milik penggugat. ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan menjiplak kemasan produk pesaingnya. Penipuan ini dapat disebabkan karena warna atau bentuk dari pembungkus kemasan produk yang dijual di dalam atau pada etiket kemasan.

Dalam hal bilamana kemasan yang mirip dipakai, **tetapi produk diberi label secara jelas** untuk menandakan bahwa produk tersebut diproduksi oleh perusahaan pesaing, *passing off* belum tentu diberlakukan, karena hal tersebut bergantung kepada kesimpulan yang diperoleh oleh hakim selama memeriksa perkara tersebut. jika produk tersebut merupakan sesuatu yang dikenali oleh para konsumen yang kemasannya mirip tetapi labelnya jauh berbeda sehingga tidak ada keraguan di antara konsumen.

²⁰Tim Lindsey (ed.) et.al., Op. Cit., hlm.152.

Dengan alasan yang sama konsumen memiliki hak untuk memilih busana-busana yang dipasarkan di bawah nama-nama desainer Eropa (umpamanya Valentino, Armani, dan Versace) dan busana-busana yang gaya (style) nya terlihat sama, tetapi dijual dengan merek berbeda. Selama jiplakan tersebut tidak berpretensi seolah-olah barang/jasa tersebut adalah yang asli, tidak akan ada passing off ataupun pelanggaran Hak Merek. Umpamanya, tidak ada yang dapat mencegah seorang penjahit ahli untuk membuka toko dan penjual pakaian dalam style Valentino atau Armani, sepanjang penjahit itu tidak menyatakan bahwa ada semacam hubungan antara dia dengan perusahaan tersebut, atau bahwa pakaian itu sebenarnya produk asli desainer.

3. Penipuan itu cenderung merugikan penggugat, artinya penggugat harus menunjukkan bahwa representasi yang menyesatkan dari tergugat telah menyebabkan kerugian yang nyata dan kerugian tersebut akan terus berlanjut jika aktivitas tergugat diteruskan.

Dalam konteks hukum merek "*action of passing off*" adalah untuk melindungi nama baik (*business goodwill*). Jadi seseorang tidak boleh membonceng atas ketenaran merek, nama baik, dan reputasi pihak lain, dengan demikian terlindungilah masyarakat dari tindakan penipuan. Syarat lain adalah melakukan aksi "*passing off*" mengenai merek, yaitu merek tersebut dipakai dalam satu jenis kelas barang yang sama, kecuali untuk merek terkenal (*Wellknown Mark*).

Dari penelitian dapat diketahui bahwa pemboncengan reputasi (*passing off*) atas merek menimbulkan kerugian terhadap beberapa pihak yaitu:

1. Konsumen yang merasa terkecoh karena kualitas / mutu maupun kenyamanan dari barang yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan
2. Produsen dan atau pemilik merek yang sah akan mengalami kerugian materiil karena hasil produksinya / omzetnya menurun, dan juga bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
3. Negara akan dirugikan karena Pelaku tidak membayar pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebagai pemasukan keuangan negara seperti : Pajak Perusahaan, Pajak Karyawan, dan kewajiban lainnya.
4. Pemboncengan reputasi atas Merek juga dapat merusak hubungan dagang antara Negara Republik Indonesia dengan negara lainnya, khususnya dalam pemakaian merek-merek terkenal.

2. Penegakan Hukum di Bidang Merek Yang Diakibatkan Oleh Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Di Indonesia

Penegakan hukum yang disebabkan *passing off* pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat sadar hukum atas merek. Penegakan hukum tersebut biasanya dilakukan melalui cara :

Pertama, orang – perorangan berhak menggugat pelanggar ke pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran. Upaya hukum mana yang dapat diberikan antara lain : Pembatalan pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek, ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, penetapan sementara, dan lain-lain.

Kedua, yang bisa dipakai untuk memaksa orang supaya mentaati Hak Merek adalah melalui negara. Di banyak negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana. Akan tetapi, sanksi pidana jarang sekali dipakai di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.²¹

Ketiga, melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dan untuk lebih menjamin kerahasiaan serta nama baik para pihak, dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa lainnya diluar pengadilan (*arbitrase and Alternative Disputes resolution / ADR*). Tampaknya persoalan merek dipandang sebagai “*Commercial Activities*” yang menurut pendapat pemerintah memerlukan penyelesaian yang lebih cepat dari perkara-perkara biasa (*non-business*). Kasus Program Mobil Nasional Indonesia²² adalah salah satu di antara

²¹ Tim Lindsey (ed). Hlm. 307.

²² Indonesia pernah menjadi “tergugat” menghadapi Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat pada kasus “Mobil Nasional” (*Indonesia- Certain Measures Affecting the Automobile Industry*). Kebijakan Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk industri mobil nasional dianggap melanggar ketentuan WTO yang terkait dengan Persetujuan TRIMs dan melanggar prinsip perlakuan nasional dari TRIPs (Pasal 3), karena diskriminasi yang di berlakukan terhadap merek-merek milik pihak asing dan para pemilik merek tersebut, serta terhadap pembatasan-pembatasan yang dimungkinkan dalam kondisi tertentu dalam penggunaan merek. Panel memutuskan agar Indonesia menyesuaikan peraturannya selaras dengan aturan WTO.

Indonesia pernah juga menjadi pihak ketiga (*third party*) bersama dengan beberapa anggota WTO dalam sengketa antara Uni Eropa menghadapi Argentina sebagai tergugat yang melakukan diskriminasi dengan menetapkan tindakan *safeguard* berupa pembatasan impor alas kaki (*footwear*) yang berasal dari beberapa negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Indonesia yang merupakan eksportir utama alas kaki ke Argentina merasa dirugikan karena dikenakan tambahan bea masuk sedangkan negara-negara Brasil, Uruguay, dan Paraguay tidak dikenakan tindakan *safeguard*. Argentina akhirnya melakukan penyesuaian aturannya selaras dengan aturan WTO.

kasus-kasus yang berkaitan dengan TRIPs yang harus diselesaikan melalui *arbitrase and Alternative Disputes resolution* dengan pembentukan sebuah panel.²³

Berkenaan dengan pelanggaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi, dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal ini terhadap putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini adalah sesuai dengan seluruh system yang berhubungan dengan persoalan merek, bahwa tidak ada banding kepada Pengadilan Tinggi tetapi, langsung dari Pengadilan Niaga ke Mahkamah Agung.

Pada hakekatnya suatu merek terdaftar berdasarkan ketentuan UU Merek dapat dihapuskan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, atas permohonan pemilik merek terdaftar, atau perintah Pengadilan yang disebabkan karena adanya gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui Pengadilan Niaga. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI dan melalui gugatan Penghapusan di Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai mana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

Di samping itu, Indonesia bersama-sama beberapa anggota WTO (Jepang, Brasil, India, Thailand, Chili, dan Korea Selatan) menggugat Amerika Serikat dalam kasus " *US - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000* ". Kebijakan AS dianggap bertentangan dengan persetujuan anti dumping. Panel untuk kasus ini dibentuk pada tahun 2001.

²³ Panel adalah seperti pengadilan. Tetapi tidak seperti peradilan yang normal, para panelis dipilih berdasarkan konsultasi dengan negara yang bersengketa, hanya jika tidak ada kesepakatan diantara pihak yang bersengketa, Direktur Jenderal WTO dapat menunjuk panel, namun kejadian ini jarang terjadi.

Panel terdiri atas 3 (kadang-kadang 5) orang ahli dari berbagai negara yang meneliti bukti-bukti yang ada dan memutuskan pihak yang kalah dan yang menang. Laporan panel disampaikan ke *Dispute Settlement Body* (DSB) yang hanya dapat menolak laporan tersebut jika terdapat konsesus.

Dalam tiap kasus, para panelis dapat dipilih dari daftar tetap WTO yang terdiri atas para ahli yang menguasai bidangnya atau dapat juga dipilih secara independen. Mereka bekerja secara independen dan tidak dapat menerima perintah dari negara manapun.

300 Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Atas Merek Kaitannya Dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Era Globalisasi

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/jasa' yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Namun demikian, ketentuan Pasal 61 ayat (3) memuat pengecualian terhadap tidak digunakannya merek itu selama (3) tahun berturut-turut apabila tidak digunakannya merek tersebut disebabkan karena alasan-alasan seperti adanya :

1. larangan import;
2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
3. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal penghapusan pendaftaran merek itu dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, untuk tidak mengurangi kesempatan bagi pemilik merek yang dihapuskan tersebut guna mempertahankan haknya, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan atas penghapusan tersebut kepada Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (5).

Dalam hal pendaftaran merek yang dimohonkan penghapusannya oleh pemiliknya tersebut ternyata terikat adanya perjanjian lisensi, maka permohonan penghapusan itu hanya dapat dikabulkan oleh Direktorat Jenderal apabila ada persetujuan dari pemegang lisensi atau apabila dalam perjanjian lisensinya secara tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan dari pemegang lisensi.²⁴

Salah satu kasus di mana merek terdaftar dihapuskan karena adanya gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui pengadilan niaga adalah kasus Swallow Globe Brand, Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Merek/2002/PN.Niaga. Jkt.Pst.²⁵

²⁴ T. Didiek Taryadi, *Op.cit.*, Hlm. 20

²⁵ Dalam kasus Swallow Globe Brand, penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak atas merek daftar No. 361196, yaitu berupa kata Swallow Globe Brand dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta warna etiket merah, kuning, biru, hijau, coklat, dan putih untuk melindungi jenis barang agar-agar powder yang termasuk barang dalam kelas 29. Ternyata diketahui oleh penggugat, bahwa atas nama tergugat telah terdaftar dalam daftar umum merek, berupa merek

Sedangkan pelanggaran terhadap merek dengan ancaman pidana dan atau denda merupakan delik aduan (*klacht delict*). Artinya bahwa hanya dengan adanya laporan atau *klacht* dari si pemilik merek bersangkutan, maka akan dituntut dan dikenakan sanksi tersebut atau diadakan penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan maka tidak ada penyidikan dari pihak kepolisian.

Menurut hemat penulis, hal ini merupakan suatu kemunduran apabila ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan. Akan lebih efektif apabila dari pihak penuntut umum sendiri tanpa perlu adanya laporan atau pengaduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadinya pelanggaran yang tidak wajar dalam pandangan masyarakat. Merek terkenal dibonceng karena keternaman atau terkenalnya merek atau indikasi geografis / indikasi asal dari barang-barang bersangkutan, hingga masyarakat terpedaya dan dirugikan.

c. Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibatnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional dikaitkan Dengan Globalisasi Perdagangan.

Memasuki dekade 1990-an Indonesia dihadapkan pada tuntutan perdagangan bebas seperti halnya tuntutan *Asean Free Trade Agreement (AFTA)* dan kesepakatan dalam rangka WTO. Pada masa ini kemajuan ekonomi menjadi perhatian utama setiap negara, era ini disebut era globalisasi. Proses globalisasi ini

kata Cap Bola Dunia dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan Burung Walet (Swallow) dalam bentuk dan susunan serta warna etiket biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih untuk melindungi jenis barang agar-*powder*, yang termasuk dalam kelas 29.

Bahwa ternyata diketahui merek yang telah dipakai oleh tergugat tidak sesuai dengan etiket merek yang telah didaftarkan oleh tergugat, di mana adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar, hal ini merupakan salah satu alasan penghapusan pendaftaran merek seperti yang termasuk dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Dengan demikian penggugat mengajukan penghapusan pendaftaran merek atas nama tergugat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (b) dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga, terlebih penggugat beranggapan bahwa tergugat beritikad buruk karena dalam pemakaian mereknya berusaha meniru dan membonceng etiket merek milik penggugat.

Setelah memperhatikan Pasal 61 ayat (2) huruf (b) dan pasal 63 Undang-undang No. 15 /2001 tentang Merek, dan membandingkan merek yang didaftarkan oleh tergugat dengan merek yang dipakai oleh tergugat, maka terdapat ketidaksesuaian dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan kata atau huruf. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang telah ditentukan oleh Pasal 61 ayat (2) huruf (b) bertentangan dengan penjelasan Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pengadilan menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek atas nama tergugat dari daftar umum Dirjen. HKI Dep.Keh dan HAM, karena pemakaian merek tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan segala akibat hukumnya.

302 Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Atas Merek Kaitannya Dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Era Globalisasi



yang berlangsung dengan cepat harus dihadapi oleh Indonesia, dengan berbagai tindakan konkrit antara lain dengan deregulasi di bidang ekonomi atau berbagai tindakan lainnya untuk menjadikan ekonomi lebih efisien,²⁶ karena negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) dituntut untuk membukakan diri seluas-luasnya bagi perdagangan bebas.

Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa negara yang terlebih dahulu menikmati manfaat perdagangan bebas adalah justru negara-negara maju. Kita menyadari proses globalisasi tidak dapat dihindari sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana menjawab tantangan yang muncul dari proses globalisasi itu, dan mampu bersaing memanfaatkan peluang pasar atau menjadi korban dan dimanfaatkan sebagai peluang. Sejak Indonesia meratifikasi kesepakatan WTO dan menyetujui berbagai skema kerja sama yang mengarah pada perdagangan bebas sudah seharusnya Indonesia mempersiapkan diri menghadapi segala persoalan yang muncul dari kesepakatan tersebut.²⁷

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa berkembangnya perekonomian sebagian besar ditentukan oleh pertumbuhan industri dan perdagangan, yang merupakan tulang punggung perekonomian negara sehingga tidak mengherankan apabila berbagai negara maju di dunia menitik beratkan pembangunan ekonominya pada bidang industri dan perdagangan.

Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen, menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, dan memperluas lapangan kerja. Untuk itu pemerintah setiap negara akan memberikan perhatian terhadap pembangunan ekonomi yang menyangkut antara lain: perubahan dan perbaikan tradisi yang menyangkut aspek-aspek kehidupan nasionalnya, dan penciptaan sistem baru yang diperlukan untuk melancarkan proses pembangunan.

Sebagai negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak bisa menghindar dari era perdagangan bebas, dengan tujuan utama persaingan adalah memperoleh pasar seluas-luasnya dengan keuntungan sebesar-besarnya.

Perdagangan bebas yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi, dalam prosesnya mengurangi berbagai hambatan perdagangan seperti dumping²⁸

²⁶ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Trimitra Mandiri, Cetakan ketiga, Jakarta, 1999, hlm. 170.

²⁷ Huala Adolf & Chandrawulan A., *Masalah-masalah Hukum Dalam perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1

²⁸ Dumping menurut Pasal VI GATT (1) diartikan sebagai produk dari suatu negara dipasarkan di pasaran negara lainnya dengan harga lebih rendah dari nilai produksi normal, yakni sebagai suatu kondisi jika harga barang yang diekspor itu, pertama, lebih rendah dari harga umum yang berlaku untuk barang yang sejenis, dan barang itu diperuntukan sebagai barang konsumsi di negara eksportir; kedua, dalam hal tidak ditentukan harga

dan pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa, sehingga kegiatan disektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa globalisasi ekonomi terjadi karena lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Persaingan barang dalam perdagangan internasional akan semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, sehingga pada akhirnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Produk industri nasional yang bermutu tinggi bisa masuk kedalam perdagangan global, apabila produk yang dihasilkan itu dicapai dengan menciptakan ekonomi yang efisien, tanpa diskriminasi terhadap mitra-mitra dagangnya, terhadap barang-barang produksinya atau juga terhadap barang impor. Dan tak kalah pentingnya juga dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*²⁹ dalam perusahaan, dimana dengan prinsip ini dapat meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab serta memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat bersaing di pasaran dunia.

Berbagai produk industri seperti kosmetik, tekstil, sepatu, elektronik makanan dan sebagainya dengan berbagai merek dari Indonesia bersaing di pasar global, tanpa dapat mempertahankan mutu/kualitas dari produk sulit bagi Indonesia untuk tetap bertahan. Ditingkat asia saja Indonesia harus bersaing dengan RRC yang sangat terkenal dengan kemampuannya untuk mengeksport barang dengan tingkat harga murah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut ambil bagian dari arena perdagangan dunia itu, pada tahun 2003 misalnya Indonesia terikat pada perjanjian AFTA (*Asean Free Trade Area*), perjanjian antara negara ASEAN untuk membuka diri bagi perdagangan bebas. Lalu tahun 2010 Indonesia terikat pada APEC (*Asian pasific Economic Cooperation*), perjanjian untuk membuka diri bagi perdagangan bebas dengan negara maju, dan pada tahun 2020 Indonesia membuka diri bagi perdagangan dunia.

barang itu diperuntukan sebagai barang konsumsi di negara eksportir; *kedua*, dalam hal tidak ditentukan harga domestik oleh negara importir, harga barang itu lebih rendah dari : harga umum tertinggi yang berlaku untuk barang sejenis sebagai barang ekspor dan lebih rendah dari biaya produksi barang bersangkutan di negara asal.

Praktik dumping hakikatnya bisa merupakan *unfair trade practices*, karena dapat menciptakan arus barang dan keuntungan yang tidak seimbang antara negara industri maju dengan negara-negara berkembang. Disatu sisi negara-negara berkembang dibanjiri produk-produk negara industri maju, sementara negara-negara berkembang tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memperluas pasaranya.

²⁹ I. Nyoman Tjager, *Sambutan pada buku Pedoman Good Corporate Governance*, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Jakarta, 2002, hlm.3.

Oleh karena itu Indonesia harus mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dalam menghadapi era globalisasi ini, sebab perjanjian-perjanjian itu memiliki implikasi seperti dalam hal jaminan terhadap pembeli, sistem penjualan antar negara, sistem investasi maupun pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Globalisasi tersebut akan menimbulkan peluang makin terbukanya pasar internasional bagi barang dan jasa dalam negeri dan juga akan menciptakan saling pengaruh satu sama lainnya. Indonesia harus melakukan kiat-kiat menguasai dan mengembangkan pasar dalam negeri, memanfaatkan peluang yang ada dan sekaligus mampu bersaing di pasar global, dan di sisi lain mampu mengatasi kendala-kendala yang mungkin dapat terjadi akibat globalisasi ini.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia telah menunjukkan partisipasi aktifnya dengan ikut serta menandatangani deklarasi pembentukan WTO di Marakesh pada tanggal 1 Januari 1995. Keterlibatan Indonesia dalam organisasi ini tidak semata-mata untuk memanfaatkan peluang-peluang yang muncul karena semakin bebasnya perdagangan dunia. Pada saat yang bersamaan hal ini juga digunakan untuk menjawab berbagai tantangan yang ada dan sekaligus merubahnya menjadi peluang agar Indonesia tidak terpinggirkan dalam sistem perdagangan multilateral ini.

3. Penutup :

a. Simpulan

Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh perusahaan. Pada saat sekarang undang-undang merek bertambah penting bagi Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya perdagangan internasional di era globalisasi. Begitupun dengan perlindungan terhadap pemakaian domain name di jaringan internet, dan terhadap merek terkenal yang meskipun tidak terdaftar, tetap memperoleh perlindungan.
2. Penegakan hukum dalam bidang merek terhadap pihak yang melakukan pembongcengan reputasi, adalah menjadikan masyarakat sadar hukum dengan : *Pertama*, melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. *Kedua*, yang bisa dipakai untuk mencegah pembongcengan reputasi (*passing off*) adalah

melalui negara. Negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana. *Ketiga*, melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Persoalan merek dipandang sebagai "*Commercial Activities*" yang memerlukan penyelesaian lebih cepat dari perkara-perkara biasa (*non-business*).

3. Dalam era globalisasi perdagangan, negara Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pasar dengan meningkatkan mutu produk dan pelayanan prima menjadi hal yang utama, dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam dunia usaha dan sekaligus mampu meningkatkan pembanguna ekonomi nasional.

b. Saran

1. Pelanggaran Hak Merek di jaringan internet akan mendominasi perdebatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimasa yang akan datang. Di Indonesia perdebatan itu sendiri tercipta karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang *cyberspace*. Dengan demikian agar UU Hak Merek dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, kehadiran UU Hak Merek perlu dilengkapi dengan UU lain seperti UU tentang Teknologi Informasi yang lebih khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dijangkau oleh Undang-undang Merk tersebut. Kiranya kebijakan tersebut harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi terutama internet.
2. Dalam penegakan hukum merek pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum agar lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi baik pidana dan/atau denda nya terhadap pelaku. Selama ini terhadap pelanggaran hak merek tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan maka tidak ada penyidikan dari pihak kepolisian. Akan lebih efektif apabila dari pihak penuntut umum sendiri tanpa perlu adanya laporan atau pengaduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam pandangan masyarakat, sehingga masyarakat terpedaya dan dirugikan.



3. Globalisasi ekonomi menyebabkan persaingan barang, jasa dan investasi dalam perdagangan internasional semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, sehingga pada akhirnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi. Untuk bisa ikut bersaing dalam perdagangan internasional, Indonesia harus membekali diri dengan produk yang berkualitas yang dapat dicapai dengan efisiensi perusahaan, peningkatan sumber daya manusia, transparansi dalam hal kebijakan perdagangannya dengan memperhatikan Good Corporate Governance. Untuk mendukung ini, negara Indonesia sebagai anggota WTO harus menotifikasi segala kebijakannya yang terkait dengan perdagangan barang, jasa dan juga dalam bidang kekayaan intelektual.

Daftar Pustaka

a. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, 2002.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Jakarta, 1997.
- Kartadjoemena, H.S., *Substansi Perjanjian GATT / WTO Dan mekanisme, Penyelesaian Sengketa : sistim , Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan kepentingan Negara Berkembang*, UI Press, Jakarta, 2000.
- Marc Galanter, The Modernization of Law " The Dynamic of Growth" dalam M. Syamsudin, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH. UII, Yogyakarta, 1998.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar (Arbitration – Alternative Disputes Resolution – ADR)*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Robintan Sulaiman, *Cyber Crimes (Perspektif E-Commerce Crime)*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2001.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan I, TP. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis – Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002

b. Dokumen-dokumen lain :

- Didiek Hadjar Goenadi, *Strategi Penentuan Topik Penelitian Berorientasi HKI*, Disampaikan pada Penataran Dan Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual, Solo, 2002.
- Djubaendah Hasan, *Peran Etika Bisnia Dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Nasional*, Makalah , disampaikan pada Diskusi Panel Antimonopoli "Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Rangka Menjamin Kepentingan Umum dan Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Nasional", Fak. Hukum UNPAD, Bandung, September 1999.
- Nico Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan hak Milik Intelektual, UDIP Semarang, April 1993
- Ningrum Natasya Sirait, *Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha Dalam Konteks UU No. 5 /1999*, Makalah, Jurnal Hukum Bisnis Vol.19, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Juni 2002
- Didiek Taryadi, " *Pokok-Pokok Amandemen UU Merek UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001*", Makalah yang disampaikan pada Penataran Dan Lokakarya (PENLOK) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Surakarta, September 2002

c. Peraturan Perundang-undangan :

Undang - undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Lampiran Undang-undang Merek tahun 1992, Harvarindo, Jakarta, 1997.