

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG TERKENAL MELALUI PERAN KEPABEANAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA**

*(Law Enforcement on Trademark Infringement Through the Role of Customs as an Effort to Maintain Security and Sovereignty of the State)*

**Edy Santoso**

Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok  
Email: rakasantoso2010@gmail.com

Naskah diterima: 20 Februari 2016; revisi: 3 April 2016; disetujui: 15 April 2016

### **Abstrak**

Pelanggaran terhadap merek dewasa ini sudah sangat meresahkan masyarakat, tidak jarang yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang diakibatkan oleh mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari merek palsu, yang hal ini akan menimbulkan efek negatif terhadap keamanan Negara, bahkan terhadap kedaulatan Negara yang dilanggar terkait mudahnya masuk barang-barang palsu tersebut ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dalam hal ini, peraturan tentang kepabeanaan sangat penting untuk ditegakkan sebagai tindakan yang efektif terhadap pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berupaya mengidentifikasi jenis pelanggaran terhadap merek di lintas batas negara, serta meneliti peran Kepabeanaan dalam menegakan hukum sebagai upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara dari ancaman barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Temuan yang diperoleh bahwa bentuk-bentuk pelanggaran merek di lintas batas Negara terdiri dari pelanggaran dengan modus-modus seperti *Likelihood of confusion*, *passing off* dan *misuse*. Dalam hal ini, kepabeanaan mempunyai peran dalam penegakan hukum atas pelanggaran merek sebagai upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Akan tetapi peran kepabeanaan dirasa belum optimal dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu diatur secara teknis terkait pengawasan barang-barang palsu.

**Kata Kunci:** pelanggaran merek, penegakan hukum, keamanan

### **Abstract**

*Trademark Infringement currently has been very disturbing the society. It has caused victims due to fake brands drugs consumption. It certainly has negative impact on national security evenmore on the sovereignty of the state which is being violated by how easy such fake goods to enter Indonesia territory. In this case, the regulation on customs is very important to be enforced as an effective action against trademark infringement. This research use normative juridical method and attempt to identify the forms of cross border trademark infringement and investigate the role of customs in enforcing the law as an effort to maintain the security and sovereignty of the state from the threat of dangerous goods. This research concluded that the forms of cross-border trademark infringement consists of some modus such as, likelihood of confusion, passing off and misuse. In this case, the customs has role in the law enforcement on trademark infringement as an effort to maintain the security and sovereignty of the state. However, the role of customs is felt not optimal and needs to be improved. Therefore, it should be technical regulation on supervision of fake goods is needed.*

**Keywords:** trademark infringement, law enforcement, security

## A. Pendahuluan

Payung hukum di tingkat internasional terkait perlindungan kekayaan intelektual dimulai sejak didirikannya lembaga Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)<sup>1</sup>. Salah satu bagian dari perjanjian tersebut terkait dengan kekayaan intelektual yang tertuang dalam *Trade-Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). Organisasi ini merupakan organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antara negara-negara yang tertuang dalam perjanjian WTO.

Penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual (KI)<sup>2</sup> adalah merupakan komitmen dan konsekuensi bagi Indonesia yang harus dipenuhi setelah ikut menandatangani pembentukan WTO melalui ratifikasi perjanjian multilateral tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pembentukan WTO. Dengan demikian, Indonesia telah berpartisipasi dalam menerapkan prinsip perdagangan bebas dalam kerangka perjanjian di bidang perdagangan internasional. Efek dari perjanjian tersebut bagi semua negara anggota WTO adalah memungkinkan bagi Negara anggota untuk mengekspor barang dan jasa ke Indonesia dengan tarif rendah.<sup>3</sup>

Selain WTO, di bawah organisasi persatuan bangsa-bangsa ada organisasi yang terkait dengan pentingnya mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual demi kemajuan bersama bagi para anggotanya. Organisasi tersebut bernama Organisasi KI Dunia (WIPO)<sup>4</sup> yang memiliki 188 negara. Sedangkan di tingkat perjanjian regional, Indonesia bergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan kemudian membentuk *ASEAN economic Community* (AEC) yang berlaku mulai tahun 2015. Tujuan dibuatnya Ekonomi ASEAN 2015 untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, dan diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN.<sup>5</sup>

Dengan semakin terbukanya pasar Indonesia melalui kerjasama perdagangan internasional, maka harus disadari bahwa perjanjian perdagangan bebas internasional akan dapat meningkatkan risiko penyebaran barang-barang palsu, mengingat berkembangnya pasar ekspor ASEAN, yang didorong oleh biaya produksi yang murah, tenaga kerja dan bahan baku yang melimpah.<sup>6</sup>

Direktorat Bea dan Cukai, dalam hal ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan

<sup>1</sup> Didirikan tanggal 1 Januari 1995, [www.wto.org](http://www.wto.org), (diakses 22 Februari 2016).

<sup>2</sup> Saat ini, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 April 2015. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), (diakses 28 April 2016). Dalam penulisan ini, penulis mengganti istilah HKI dengan KI.

<sup>3</sup> In ASEAN region, prevents members from imposing a tariff of more than 5% on intra-ASEAN imports, See Siraprapha Rungpry and Oliver Knox, *The ASEAN Economic Community: good news for trademark owners?*, World Trademark Review, Issue 36 April/May 2012, (diakses 23 Januari 2013), [www.WorldTrademarkReview.com](http://www.WorldTrademarkReview.com). p.55

<sup>4</sup> Merupakan forum global terkait dengan pelayanan kekayaan intelektual, kebijakan dan kerjasama, lihat <http://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html>, (diakses 22 Februari 2016).

<sup>5</sup> Lihat, *Pengaruh Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 Terhadap Tenaga Kesehatan Profesional Di Indonesia*, <http://www.kemangmedicalcare.com/kmc-tips/tips-dewasa/2883-pengaruh-era-mea-masyarakat-ekonomi-asean-2015-terhadap-tenaga-kesehatan-profesional-di-indonesia.html>, (diakses 22 Februari 2016).

<sup>6</sup> Siraprapha Rungpry and Oliver Knox, *Op.cit*

terhadap masuknya barang-barang dari luar negeri yang memiliki muatan kekayaan intelektual dan memastikan apakah terdapat unsur-unsur yang terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual atau tidak, terhadap barang-barang impor yang masuk ke Indonesia<sup>7</sup> khususnya barang-barang dari Negara anggota ASEAN. Hal ini diakibatkan karena masalah utama di antara Negara-negara anggota ASEAN adalah kegagalan untuk mengenali kualitas produk Negara lain, atau memvaliditas standar sertifikasi atau standar produk.<sup>8</sup>

Di Indonesia banyak sekali dijumpai barang-barang palsu. Barang-barang palsu dapat terjadi dengan cara memalsukan merek dan barangnya sekaligus, atau hanya barangnya saja yang langsung dipasarkan ke masyarakat, seperti kasus beredarnya beras plastik dari China yang menghebohkan masyarakat beberapa waktu yang lalu<sup>9</sup>.

Sejak tahun 2012 sampai 2013, Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah menangani 726 kasus barang beredar yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal. Sebagian dari produk yang diamankan Kemdag adalah palsu.<sup>10</sup> Ratusan pelanggaran peredaran barang tersebut melibatkan banyak pihak, baik individu hingga perusahaan. Barang ilegal yang mendominasi adalah elektronik (IT), alat rumah tangga, dan *spare part* otomotif.<sup>11</sup>

Barang impor juga tidak luput dari pemalsuan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sering sekali melakukan pemusnahan obat, kosmetik dan makanan ilegal dengan cara memalsukan barang dan kemasan serta merek terkenal. Pada tahun 2009 sampai 2011 BPOM tercatat berhasil memusnahkan produk impor ilegal senilai Rp. 2 miliar.<sup>12</sup>

Kasus di atas adalah sebagai contoh kecil, tentunya banyak pelanggaran merek lainnya yang terjadi. Kasus tersebut dapat memungkinkan berasal dari produk import yang dapat juga terjadi pemalsuan baik barangnya maupun mereknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengawasi barang-barang import yang masuk melalui pintu Indonesia dengan memeriksa merek atau keaslian barang.

Dalam situasi ini, peran Bea Cukai dalam pengawasan masuknya barang-barang palsu dan bajakan sangat penting, karena pejabat Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penghentian kegiatan impor atau ekspor sementara. Kewenangan untuk mengambil tindakan ini dapat dilakukan jika ada bukti awal yang cukup atas barang yang diduga melakukan pelanggaran merek dagang dan hak cipta.

Dalam Pasal 58 ayat (1) disebutkan bahwa atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta

<sup>7</sup> Lihat Ade Maman Suherman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 23 (2004), p.87.

<sup>8</sup> Lihat Siraprapha Rungpry and Oliver Knox, *The ASEAN Economic Community: good news for trademark owners?*, *Op.cit.* p. 56.

<sup>9</sup> Lihat, *Isu Plastik, Beras Organik Kini Diburu Warga*, Liputan 6, 30 Mei 2015, <http://tv.liputan6.com/read/2242573/isu-plastik-beras-organik-kini-diburu-warga>, diakses tanggal 22 Februari 2016.

<sup>10</sup> Lihat *Kemdag Tertibkan 726 Jenis Barang Ilegal*, Suara Pembaharuan, 23 April 2013, <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/kemdag-tertibkan-726-jenis-barang-ilegal/34399>, (diakses 23 Februari 2016).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat *Produk Ilegal Datang Dari China & Malaysia BPOM Tangani 51 Kasus, Hukuman Tak Bikin Jera*, 30 September 2012, <http://www.rmol.co/read/2012/09/30/79937/Produk-Ilegal-Datang-Dari-China-&-Malaysia->, (diakses 23 Februari 2016).

perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.

Dengan demikian, pihak pabean yang bertugas di sepanjang perbatasan, adalah salah satu pemain kunci (*key player*) dalam memerangi kegiatan pembajakan dan pemalsuan barang. Dewasa ini, implikasi dari pelaksanaan konsep *outsourcing* dan efisiensi membuat sebagian barang-barang yang diekspor sering kali mengandung pelanggaran KI. Hal ini dapat dimungkinkan barang-barang tersebut akan membanjiri pasar ASEAN, termasuk Indonesia karena tidak diproduksi di negara asal. Situasi ini juga terjadi di AS. Misalnya, pada tahun 2003, Bea Cukai Amerika berhasil menyita barang palsu dan produk bajakan senilai lebih dari \$ 94 juta.<sup>13</sup>

Pemegang hak yang memiliki alasan yang sah untuk mencurigai adanya barang impor yang terindikasi merupakan barang palsu atau hasil bajakan berhak untuk mengajukan permohonan ke otoritas pabean yang berwenang untuk menunda proses pengiriman dan memeriksa barang-barang yang dicurigai tersebut berdasarkan peraturan pabean yang berlaku di Indonesia. Ketentuan hukum, yang terdapat dalam undang-undang nasional tentang kepabeanan secara rinci memuat tentang ketentuan transparansi dan proses hukum tindakan di perbatasan tersebut harus dilaksanakan<sup>14</sup>.

Maraknya peredaran barang palsu akan sangat berbahaya terhadap keamanan dan

kedaulatan Negara baik di bidang kesehatan maupun keselamatan jiwa. Kebijakan penegakan hukum terkait pelanggaran merek atas barang-barang import harus mendapatkan perhatian dan harus ditegakan untuk melindungi masyarakat dari kerugian baik materiil maupun inmateriil, yang secara umum akan merugikan Indonesia.

Dengan demikian, ada hubungan erat antara isu pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya merek dengan keamanan Negara di era perdagangan bebas ini. Dalam hal ini, peran pabean sangat besar dalam mencegah masuknya barang-barang hasil pelanggaran kekayaan intelektual ke wilayah Indonesia. Penulis melihat paling tidak ada 2 (dua) poin utama yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan Negara atas barang-barang hasil pelanggaran kekayaan intelektual, yaitu terkait dengan kesehatan dan keselamatan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan hukum terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran merek di lintas batas Negara dan peran kepabeanan dalam menegakan hukum atas pelanggaran merek.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder. Pada bagian pembahasan dalam tulisan ini berisi kajian teoritis dan konseptual perlindungan KI secara umum, serta perlindungan merek dagang secara khusus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran

<sup>13</sup> See *What role do the customs play in the fight against counterfeiting and piracy?*, accessed January 15, 2013, <http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/border/faq01.html>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

perlindungan KI dalam aktivitas perdagangan internasional, serta peran Bea Cukai dalam mengawasi masuknya barang-barang palsu ke Indonesia. Pendekatan penggunaan konsep "law enforcement" adalah untuk mendiskusikan tema besar yang diusung dalam penelitian ini mengenai peran pengawasan Bea Cukai sebagai upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara.

Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus membahas upaya penegakan hukum bagi pelanggaran merek dagang atas barang-barang impor berdasarkan hukum positif Indonesia melalui kajian atas kasus-kasus yang pernah terjadi. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam membahas persoalan ini adalah pendekatan studi kasus (*case study approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

### C. Pembahasan

#### 1. Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional

Pada hakekatnya, membahas mengenai permasalahan Kekayaan Intelektual (KI) tidak terlepas dari perjanjian TRIPs<sup>15</sup> yang merupakan Annex IC dari WTO dan mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini terkait dengan perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional dengan bangsa-bangsa lain sangat mendesak dan harus

diakomodasikan. Saat itu merupakan argumentasi yang sering dikemukakan oleh para sarjana hukum yang menginginkan dilaksanakannya usaha modernisasi hukum nasional dengan berkiblat kepada hukum barat adalah, tentang perlunya dengan segera membina hukum Indonesia modern, untuk memenuhi standar hukum, yang diperlukan dalam pergaulan internasional dan transaksi lintas bangsa-bangsa<sup>16</sup>.

Kata bisnis yang sering digunakan dewasa ini, memiliki arti sesuatu kegiatan/gerakan usaha atau aktivitas usaha dalam bidang perdagangan, industri berbagai produk baik barang maupun jasa serta pengelolaannya dan perlingkungannya<sup>17</sup>. Dalam tahun-tahun belakangan ini, isu mengenai perlindungan KI telah disatukan dengan perdagangan KI. Bahkan untuk beberapa negara hal tersebut telah mengubah KI menjadi masalah konfrontasi perdagangan.<sup>18</sup> Dengan terbentuknya badan dunia tersebut, hukum perdagangan Internasional telah berkembang demikian cepat dan berjalan lebih baik dari peraturan sebelumnya.

Timbulnya hukum dagang internasional ini, lahir dari transaksi dagang internasional yang dilakukan oleh antar negara. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk yang

<sup>15</sup> TRIPs memperkenalkan beberapa pernyataan standar KI bagi seluruh negara-negara yang tergabung dalam anggota WTO, serta persetujuan TRIPs adalah produk dari perundingan perdagangan dalam konteks Putaran Uruguay GATT. Secara garis besar perjanjian ini mencangkup ketentuan jenis, standar minimum perlindungan, penegakan hukum, ketentuan kelembagaan dan penyelesaian sengketa. Lihat Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* (UI: Jakarta, 1997), hlm. 253.

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* (PT. Rafika Aditama: Bandung, 2006), hlm. 3.

<sup>17</sup> Djuhaendah Hasan, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia", (UNPAD, Makalah, Bandung, 2007), hlm.3.

<sup>18</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1999), hlm. 3.

sangat sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, sehingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks<sup>19</sup>.

Dalam hal ini, ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas cakupannya. Karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda<sup>20</sup>, yang pemecahan permasalahannya akan selalu berkaitan dengan hukum perdata internasional.

Jika diamati pendapat Hercules Booyesen, sarjana Afrika Selatan, maka akan terlihat lebih jelas kaitan antara perdagangan internasional dengan pemberdayaan KI. Dalam upaya memberikan definisi hukum perdagangan internasional, beliau menyatakan ada 3 (tiga) unsur, yakni sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialized branch of international law*).
- b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual (KI). (*International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of Intellectual property*)<sup>22</sup>.

- c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional<sup>23</sup>.

Terkait dengan objek KI, dalam hal ini WIPO yang mengatakan<sup>24</sup>:

*"The object of intellectual property are creation of the human intellect. This why kind of property is called "intellectual" property. In a somewhat simplified way, one can state that intellectual property relates to piece of information which can be incorporated intangible objects at the same time in an unlimited number of copies at different locations anywhere in the world. The property is not in the those copies but in the information reflected un those copies. Similar to property in moveable things and immoveable property, intellectual property, too, is characterized by certain limitations, for example, limited duration in the case of copyright and patent."*

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.1.

<sup>20</sup> SHuala Adolf, *Ibid*.

<sup>21</sup> Huala Adolf, *ibid*, hlm.10.

<sup>22</sup> Mengenai hal ini telah diatur lebih lanjut dalam peraturan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan Annex IC dari perjanjian *World Trade Organization* (WTO). Dalam lingkup definisi ini, Negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional, melainkan hanya berperan sebagai pengatur (*regulator*). Oleh karena itu hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchants*).

<sup>23</sup> Contohnya adalah aturan hukum nasional pada perundang-undangan yang menyangkut ekstrateritorial (*The extraterritorial legislation*).

<sup>24</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sudjana, *Parlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, (UNPAD: Bandung, 2006), hlm. 84.

Dari pendapat-pendapat di atas, penulis menilai bahwa peran KI mempunyai peran yang sangat penting terkait kualitas barang dan jasa atas suatu produk tertentu. Dengan demikian, dewasa ini perdagangan internasional tidak hanya mengandalkan objek benda yang bersifat fisik atau *tangible asset* akan tetapi juga benda-benda yang bersifat non fisik atau kreativitas seseorang yang berupa *intangible asset*<sup>25</sup> juga sangat berperan dalam perdagangan internasional.

## 2. Perlindungan Merek Dagang di Indonesia

Merek adalah bagian dari KI yang mendapatkan perlindungan di bawah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). Dalam hal ini peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, dan memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, khususnya terkait kualitas sebuah produk dan jasa.

Secara umum pengertian 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.<sup>26</sup> Sedangkan pengertian 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.<sup>27</sup>

Hal yang sangat mendasar dalam perlindungan merek ini adalah bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.<sup>28</sup> Ukuran itikad baik ini menjadi sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan sering kali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya.

Tahun 2010, kepolisian bersama dengan Toyota Motor Corporation (TMC) selaku pemilik merek Toyota, telah menindak 7 toko dan 1 distributor yang menjual suku cadang palsu merek Toyota. Pedagang memakai merek toyota secara tidak sah dan tanpa izin. Dari hasil penindakan, suku cadang yang paling banyak dipalsukan adalah kategori *fast moving* seperti busi, oil filter, air filter, dan lain-lain. Barang-barang yang menggunakan merek palsu tersebut berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri, antara lain dari Cina dan Taiwan.<sup>29</sup>

Penindakan di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan merek Toyota.<sup>30</sup> Hal ini menyangkut jaminan keaslian dan kualitas produk, Toyota, kalau terjadi kecelakaan atas penggunaan merek palsu tersebut tentunya reputasi pemegang hak dagang akan dirusak oleh suku cadang

<sup>25</sup> Adalam beberapa UU yang terkait KI. Perlindungan KI termasuk dalam benda yang berkatagori inmateriil (*intangible asset*).

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU Merek.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 2 UU Merek.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 4 UU Merek.

<sup>29</sup> Lihat Importir Wajib Mengecek Keaslian Merek, hukum online, 25 Maret 2010, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4baac1a64238d/importir-wajib-mengecek-keaslian-merek>, (diakses 23 Februari 2016).

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

palsu ini. Tentunya dalam kasus ini, peran bea cukai sangat penting untuk mengontrol dan mengawasi barang-barang yang diduga palsu sehingga dapat dicegah untuk masuk ke wilayah Indonesia, terutama terkait dengan merek dagang terkenal.

Oleh karena itu, pendaftaran dengan itikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi Merek dagang terkenal. Lebih lanjut UU Merek juga telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.<sup>31</sup>

Dalam pendaftarannya, Indonesia menganut sistem sistem konstitutif. Dalam sistem ini, pendaftar diharuskan untuk mendaftarkan agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization's TRIPS Agreement).<sup>32</sup>

Penentuan kriteria merek terkenal lainnya adalah 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".<sup>33</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek Dagang dan Penegakan Hukum

#### a. Pelanggaran *Likelihood of confusion*

Pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal menjadi isu yang sangat banyak terjadi bukan saja di Indonesia, tetapi juga di Luar negeri. Di luar negeri hal ini dikenal dengan istilah *Likelihood of confusion*. Pelanggaran ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen mengingat kemiripan merek yang ada produk tersebut. Penerapan prinsip *Likelihood of confusion* adalah merupakan standar hukum yang digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak pelanggaran merek dagang pada pemohon merek baru atau bahkan yang sudah terdaftar di suatu Negara.<sup>34</sup>

Di Indonesia sendiri, terdapat contoh kasus pengelabuan merek dagang "Gudang Garam" vs "Gudang Baru". Perusahaan Rokok Gudang Garam melakukan gugatan pembatalan Merek Gudang Baru yang telah memiliki Sertifikat Merek IDM000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan Sertifikat Merek Nomor IDM000042757

<sup>31</sup> Lihat Pasal 6 UU Merek.

<sup>32</sup> Lihat *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, 9 Desember 2013, <http://www.ambadar.com/update/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia>, (diakses 23 Februari 2016).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Lihat Pengertian *Likelihood of confusion* di [www.marklaw.com](http://www.marklaw.com).

tertanggal 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal KI.<sup>35</sup>

Untuk membatalkan merek Gudang Baru, gugatan pun dilayangkan ke PN Surabaya dan setelah bertarung selama 4 bulan lamanya, majelis PN Surabaya mengabulkan permohonan Gudang Garam. Alasan kuat bahwa Gudang Garam adalah merek terkenal dan merek Gudang Baru dan Lukisan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat. Sebagai bukti bahwa Gudang Garam merupakan merek terkenal adalah berdasarkan data, Merek Rokok Gudang Garam saat ini sudah di ekspor ke beberapa negara diantaranya adalah Malaysia, Arab Saudi dan sejumlah negara Timur Tengah, Jepang, Belanda dan Swiss.<sup>36</sup>

Dalam Kasus ini merek terkenal mendapat perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan 6 UU Merek yang dapat mencabut atau menggugurkan sebuah merek yang telah didaftarkan dengan itikad buruk. Penentuan "kesamaan pada pokoknya" menjadi indikator yang sangat penting dalam penentuan pelanggaran *Likelihood of confusion* ini.

Pelanggaran ini akan sangat bertentangan dengan teori "*the exchange for secrecy rationale*" yang tanpa yang sah (*legal right*) pelaku pelanggaran melakukan peniruan terhadap merek yang diciptakan oleh pemilik merek. Maka dengan demikian, pemegang hak berupaya untuk menggugat atau menuntut

haknya memperoleh ganti rugi baik materiil maupun immateriil., dan akan berupaya untuk merahasiakan produknya yang dapat dilindungi oleh hukum KI.

#### b. Pelanggaran *Passing Off*

Pengertian istilah *passing off*: adalah merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mengarah kepada adanya suatu pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut pelanggaran tersebut belumlah terjadi, baru merupakan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran.<sup>37</sup>

*Passing off* adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam sistem *common law* yang dapat digunakan untuk menegakkan hak merek yang tidak maupun yang sudah didaftarkan.<sup>38</sup> Perbuatan melawan hukum yang terkait *passing off* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan "*goodwill*" sebuah merek dari sebuah merek yang sangat mirip dan tidak mewakili merek asli yang dapat merusak reputasi atau "*goodwill*" merek yang legal. Hukum pencegahan terhadap pelanggaran *passing off* adalah upaya untuk mencegah pemilik hak dari upaya orang yang meniru dan memiliki merek yang legal, sehingga menghindari upaya orang untuk mengambil keuntungan dari merek tersebut, Istilah ini memang tidak dikenal di istilah hukum Indonesia. Di Indonesia sering dikenal dengan istilah "pemboncengan

<sup>35</sup> Lihat *Sengketa Merek, Gudang Garam Kalahkan Gudang Baru*, detik.com 4 November 2013, <http://news.detik.com/berita/2403175/sengketa-merek-gudang-garam-kalahkan-gudang-baru?nd771104bcj=>, (diakses 23 Februari 2016).

<sup>36</sup> Lihat *Ekspor Rokok Kretek PT GG Jadi 6,1 Miliar Batang*, Tribun Bisnis, 27 Juni 2012, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/06/27/ekspor-rokok-kretek-pt-gg-jadi-61-miliar-batang>, (diakses 23 februari 2016).

<sup>37</sup> Lihat pengertian *Passing Off*, hukum online, 10 Oktober 2003, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl273/passing-off>.

<sup>38</sup> Lihat Pengertian *Passing Off*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Passing\\_off](https://en.wikipedia.org/wiki/Passing_off), (diakses 23 Februari 2016).

merek” atau “pemboncengan reputasi” dimana perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi (*goodwill*) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan. Dalam passing off terkait erat dengan apa yang disebut goodwill, goodwill sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata goodwill sering juga diartikan sebagai “itikad baik”.

Sebagai contoh, keberhasilan merek “AQUA” yang sudah sangat terkenal di Indonesia menarik minat orang lain untuk melakukan pelanggaran *passing off* dengan mendaftarkan merek-merek yang memiliki kemiripan, seperti merek “CLUB AQUA”, “AQUARIA” dan “AQUALIVA”. Khusus terkait kasus kemiripan dengan merek “AQUALIVA”. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No. 014 K/N/HaKI/2003) menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai itikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua. Dalam hal ini merek “AQUALIVA” melakukan pemberian nama dengan mendompleng nama AQUA sadar ataupun tidak sadar telah melakukan pembohongan publik, karena publik banyak yang merasa dibohongi karena kemiripan nama yang dipakai atas nama suatu produk.

Selain itu, banyak pula konsumen yang mengira bahwa perusahaan AQUA melakukan inovasi dengan meluncurkan produk baru dengan nama produk yang hampir sama, karena terdapat nama AQUA di depan produk baru tersebut yang nyatanya AQUA sama sekali tidak mengeluarkan produk tersebut melainkan

perusahaan lain yang ingin mendompleng nama AQUA semata. Kasus ini merupakan contoh konkrit pelanggaran *Passing Off* yang melakukan persaingan dagang tidak sehat.

Dalam Kasus ini merek terkenal mendapat perlindungan atas upaya pengelabuhan merek yang dibuat semirip mungkin. Walaupun prinsip ini umumnya digunakan dalam sistem *common law*, namaun menurut pendapat penulis prinsip ini juga dapat diterapkan kepada Negara dengan prinsip *civil law*, seperti Indonesia. Ukuran “itikad baik” menjadi ukuran untuk mengintepretasikan UU Merek dalam menjeerat pelaku pelanggaran sebagaimana telah diatur di UU Merek.

Menurut penulis, pelanggaran jenis ini sangat bertentangan dengan *the profit-incentive theory*, di mana teori ini memberikan perlindungan dari upaya pelanggar dari peniruan atas merek yang dimilikinya. Untuk itu, teori ini berguna sebagai cara untuk membuktikan hak eksklusifnya yang diperlukan untuk melindungi para kreator.

### c. Pelanggaran Prinsip Missuse

Pelanggaran lain adalah terkait dengan *Missuse*. Dalam kasus pelanggaran hukum merek secara umum akan membebaskan kewajiban satu arah, mewajibkan pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang merek dagang atas pelanggaran yang mereka kerjakan<sup>39</sup>. Ini berbeda dengan sebuah doktrin “trademark misuse” akan merevisi rezim ini dengan mengizinkan kewajiban mengganti kerugian dengan dua cara baik bagi orang yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dan bagi pemegang merek dagang (*the potential*

<sup>39</sup> Lihat juga William E. Ridgway, Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse, 21 Berkeley Tech. L.J. 1547 (2006). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol21/iss4/7>, hlm. 1549.

*infringer and the trademark holder*).<sup>40</sup> Dengan demikian, prinsip ini juga akan memungkinkan orang yang merasa dirugikan oleh merek tersebut akan dapat menggugat.

Di Amerika, pengadilan pertama kali dalam menerapkan prinsip ini terjadi pada tahun 1883. Sebuah kasus *Manhattan Medicine Co. v. Wood*, penggugat meminta pengadilan untuk melarang pesaingnya meniru produk kesehatan populernya mereka "Atwood's Vegetable Physical Jaundice Bitters." Meskipun kemasan yang dibuat oleh terdakwa hampir sama dengan yang dibuat oleh penggugat, namun pengadilan menolak untuk mengabulkan hak penggugat karena produknya diklaim palsu untuk diproduksi oleh Moses Atwood in Georgetown, Massachusetts. Produk palsu akan menyesatkan publik yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut.

Sepengetahuan penulis, prinsip ini memang jarang digunakan di Indonesia. Akan tetapi kasusnya banyak terjadi. Menurut penulis, prinsip ini pada hakekatnya merupakan pelanggaran yang menggunakan merek pihak lain tanpa ijin sehingga dapat merugikan pemegang merek, dan sekaligus merugikan konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, dalam prinsip ini yang mengharuskan memberikan ganti rugi kedua belah pihak sangat adil.

Penyalahgunaan merek baik itu menggunakan merek, kemasan, bahan, dan lain sebagainya yang diambil dari barang-barang yang dimiliki oleh produk lain bukan saja akan melanggar terhadap pemegang merek dagang tetapi juga

melanggar konsumen yang menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, UU yang diterapkan bukan saja UU terkait Merek, tetapi juga UU Perlindungan konsumen, karena pihak konsumen juga yang merasa dirugikan.

Sebagai contoh, pemalsuan kualitas beras dengan cara mengganti beras kualitas biasa dengan karung beras kualitas istimewa, ini merupakan contoh pelanggaran merek dengan prinsip "*missuse*". Pernah terjadi kasus dimana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang dan menangkap pelaku pemalsu beras. Modus yang digunakan salah satunya dengan cara mengganti karung yang berisi beras dengan kualitas biasa bermerek "Burung Dara" dan diganti dengan karung beras kualitas bagus bermerek "RISO".<sup>41</sup>

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa selain UU Merek, teori *the quality control principle* dapat diterapkan untuk melindungi produk yang dibajak. Mengingat, menurut prinsip ini, hak eksklusif dianggap sebagai metode untuk melindungi inovasi atau kreasi mulai pada saat merek yang diciptakannya tersebut mulai beredar.

#### **4. Peraturan Dalam Penegakan Hukum Pelanggar Kekayaan Intelektual**

Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang memadai sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum di bidang KI. Untuk itu, penulis mengidentifikasi berbagai peraturan yang terkait dengan penegakan hukum di bidang KI.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Lihat, *Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pemalsuan Beras*, 26 Juni 2015, <http://news.merahputih.com/kriminal/2015/06/26/polisi-metro-jaya-bongkar-sindikat-pemalsuan-beras/18456>, (diakses 22 Februari 2016).

### a. Undang-undang Kepabeanan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) menyebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>42</sup> Dengan demikian, petugas pebean mempunyai peran penting dalam pengawasan atas lalu lintas barang antar Negara.

Adapun yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.<sup>43</sup> Daerah pabean berbeda dengan istilah kawasan pabean. Kawasan pabean memiliki pengertian sebagai kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>44</sup>

Terkait dengan isu KI, Bea Cukai berperan dalam menangkalkan pelanggaran KI yang melintasi daerah Pabean diatur dalam Pasal 54 UU Kepabeanan. Dimana UU ini mengatur bahwa atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menanggulkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga

merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat Bea dan Cukai akan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor, serta melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

### b. Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas juga mengatur tentang perlindungan KI.

Dalam pasal 41 PP tersebut diatur bahwa ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan. Lebih lanjut penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan lainnya, salah satunya adalah terkait hasil pelanggaran KI. Penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Kepabeanan.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU Kepabeanan.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU Kepabeanan.

kekayaan intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas Negara.<sup>45</sup>

**c. Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor P- 53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan**

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan telah mengatur secara teknis tentang pengawasan yang sangat penting terkait dengan barang-barang yang mengandung pelanggaran KI. Akan tetapi, peraturan ini tidak menyebut pengawasan terhadap pelanggaran KI secara langsung. Penulis melihat ada beberapa ketentuan yang dapat dihubungkan dengan ketentuan pengawasan barang-barang yang melanggar Bea dan Cukai.

Dalam Pasal 1 butir d diatur bahwa unit penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2.b.) mengatur bahwa lebih lanjut bahwa fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan;

Akan tetapi peraturan yang diatur dalam UU Kepabeanan hanya mengatur penghentian sementara penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor atas permintaan

pemilik atau pemegang hak atas merek saja. Penulis berpendapat, bahwa sepatutnya unit penindakan ini sangat penting dalam pengawasan terhadap barang-barang yang diduga melanggar KI. Untuk itu surat-surat terkait keaslian produk dan merek dari para pengimpor dan pengekspor sangat diperlukan.

Tentunya peraturan-peraturan tersebut di atas tidak akan berjalan efektif dan konsisten dalam memberikan perlindungan terhadap KI. Hal ini akan memerlukan dukungan dari masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya untuk ikut berperan aktif dalam memerangi para pelanggar KI. Oleh karena itu perlunya kerjasama dan koordinasi yang terpadu dari Aparat Penegak Hukum. Serta tidak melupakan peran Aktif Pemilik Hak dan Sektor Swasta dalam melakukan enforcement.

**5. Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara**

Kepabeanan sangat berperan dalam pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, khususnya terkait upaya perlindungan KI untuk mencegah masuknya barang-barang yang melanggar hak merek. Penulis melihat beberapa peran Kepabeanan sebagai berikut:

**a. Menjaga Keamanan Negara**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata "keamanan" merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai keadaan aman atau tentram, tentunya hal ini pemahaman kata "aman" dari ancaman yang membahayakan Negara Indonesia, baik itu berbentuk ancaman

<sup>45</sup> Lihat penjelasan pasal 41 butir h PP Kepabeanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

militer maupun ancaman lain (non militer) yang akan merugikan Negara.

Oleh karena itu peran Kepabebean dalam hal pencegahan atas barang-barang pelanggar KI sangat penting. Sebagaimana telah diatur oleh beberapa peraturan di atas, kepabebean memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penegahan, penyitaan, pemeriksaan fisik barang dan dokumen. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengawasan masuknya barang-barang dengan menggunakan merek palsu atau produk bajakan ke Indonesia.

Kaitannya dengan keamanan Negara, menurut pendapat penulis kepabebean paling tidak memiliki peran menangkal ancaman, terhadap bahaya sebagai berikut: Kesehatan dan Keselamatan.

Terhadap kesehatan tidak jarang, produk luar yang masuk ke Indonesia dengan cara melakukan pelanggaran "missuse". Sebagai contoh, polisi di Tiongkok pernah mengungkap penipuan air minum kemasan dengan modus mengisi botol plastik merek tertentu diganti dengan merek palsu. Selanjutnya, botol tersebut diisi dengan air keran atau air yang diolah sekenanya, lalu dikemas dengan standar yang sama, yang digunakan perusahaan air minum kemasan asli.

Dalam minuman kemasan tersebut ditemukan kandungan bakteri E. coli dan jamur yang akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam kasus ini, telah ditemukan lebih dari 100 juta botol air minum kemasan berbahaya dijual per tahunnya. Para

pelanggar merek berhasil meraup omzet hingga 1 miliar yuan. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi air minum kemasan palsu hanya dibutuhkan biaya 3 yuan. Sedangkan harga jualnya 10 yuan. Sedangkan air minum kemasan yang asli butuh biaya produksi mencapai 6 yuan.<sup>46</sup>

Selain kasus tersebut, banyak juga beredar obat palsu. Obat palsu sendiri adalah obat yang diproduksi pihak yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produk obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar. Sehingga komposisi yang ada dalam obat palsu tidak terjamin khasiat maupun keamanannya.

Pelanggaran terhadap *Likelihood of confusion* akan sangat membahayakan kesehatan yang pengkonsumsinya. Pemalsuan obat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya membuat kemasan palsu atau impor ilegal. Produk obat palsu umumnya dikemas dengan kemasan yang menyerupai kemasan asli. Selain itu, peredaran obat palsu sering menggunakan kemasan obat luar negeri, namun produknya palsu. Obat palsu impor misalnya, dilakukan dengan cara impor paralela, yakni dengan menjual kembali produk ke suatu negara tanpa izin atau persetujuan dari pemegang hak paten atau lisensi.<sup>47</sup>

Banyak pelanggaran terkait pemalsuan merek telah terjadi. Akan tetapi dengan rendahnya hukuman terhadap kejahatan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera. Untuk kasus tindak pidana obat tradisional

<sup>46</sup> Lihat 7 *Makanan Palsu Asal China Yang Harus Anda Tahu*, <http://www.anakregular.com/2015/05/7-makanan-palsu-paling-kontroversi-dari.html>, (diakses 23 Februari 2016).

<sup>47</sup> Lihat *Produk Ilegal Datang Dari China & Malaysia BPOM Tangani 51 Kasus, Hukuman Tak Bikin Jera*, 30 September 2012, <http://www.rmol.co/read/2012/09/30/79937/Produk-Ilegal-Datang-Dari-China-&-Malaysia->, (diakses 23 Februari 2016).

tanpa izin edar saja sanksi tertinggi hanya pidana penjara 4 bulan 15 hari dan denda 50 juta subsider pidana kurungan 1 bulan.<sup>48</sup>

Demikian juga ancaman terhadap keselamatan, banyak produk yang membahayakan keselamatan jiwa juga beredar banyak di Indonesia. Sebagai contoh baru-baru ini aparat dari Industri Perdagangan dan Investasi serta Direskrimsus Polda Kepri melakukan razia di kawasan Komplek Ruko di Batam. Dari razia ini ditemukan barang-barang mainan anak-anak yang diduga palsu dan mengandung bahan berbahaya. Barang-barang palsu tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur illegal. Informasi awal justru diketahui berkat laporan masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam kasus ini, justru peran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran merek menjadi sangat penting. Aparat akan sulit untuk memperoleh informasi terkait dengan peredaran barang palsu yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk melaporkan barang-barang yang diduga melanggar KI sangat diperukan.

Peran kepabeanaan melalui unit pengawasan penting untuk mendapatkan informasi yang dimiliki dapat mengidentifikasi sumber dari Barang yang melanggar KI. Disamping itu, jalinan kerjasama dengan Bea Cukai Internasional dapat lebih mengefektifkan pencegahan pelanggaran KI. Peran Bea Cukai sebagai *'Border Enforcement Agency'* dirasa penting terkait meningkatnya arus barang-barang dari luar negeri terkait

meningkatnya perdagangan Internasional baik itu berdasarkan perjanjian bilateral, regional maupun multilateral, sehingga akan memicu untuk meningkatnya pelanggaran KI.

### **b. Menjaga Kedaulatan Negara**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia makna kekuasaan Negara adalah kekuasaan tertinggi ada pada Negara. Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa kekuasaan untuk mengatur siapa dan apa yang diijinkan masuk ke Negara Indonesia adalah ada pada Negara untuk mengaturnya. Peraturan yang ada telah mengatur barang-barang apa yang diijinkan masuk kewilayah kedaulatan Indonesia.

Terkait dengan isu KI, penulis melihat peran kepabeanaan untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting. Sedikitnya, penulis mengidentifikasi ada dua hal terkait peran kepabeanaan dalam menjaga kedaulatan Negara, yaitu menegakan hak dan kewajiban Negara; dan menjaga wibawa negara.

Dengan maraknya pelanggaran KI, khususnya pelanggaran "merek" melalui barang-barang palsu dan merek palsu, maka hal ini akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang merupakan hak Negara untuk dapat menarik pendapatan dari produk yang masuk ke Indonesia. Dampak lain dengan munculnya barang-barang palsu yang lolos ke membanjiri pasar Indonesia akan merugikan para pelaku usaha Indonesia karena tidak mampu bersaing dengan harga barang-barang palsu tersebut. Ini

<sup>48</sup> Lihat *Produk Ilegal Datang Dari China & Malaysia BPOM Tangani 51 Kasus, Hukuman Tak Bikin Jera*, 30 September 2012, <http://www.rmol.co/read/2012/09/30/79937/Produk-Ilegal-Datang-Dari-China-&-Malaysia->, (diakses 23 Februari 2016).

<sup>49</sup> Lihat *Polisi Sita Ratusan Mainan Anak Diduga Mengandung Bahan Berbahaya dari Toko Citra Sei Panas*, Tribun Batam, 6 Februari 2016, <http://batam.tribunnews.com/2016/02/06/polisi-sita-ratusan-mainan-anak-diduga-mengandung-bahan-berbahaya-dari-toko-citra-sei-panas>, (diakses 23 Februari 2016).

akan mengakibatkan permasalahan ekonomi yang sangat kompleks di masa yang akan datang.

Di samping itu, peran kepabeanan ikut mendorong pertumbuhan perindustrian dalam Negeri melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetisi sehat menjadi penting dalam era perdagangan bebas ini. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hak Negara dalam memungut pajak dari produk luar yang legal bentuk hak Negara yang berupaya mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Lebih lanjut, kewajiban Negara untuk membantu pencegahan perdagangan barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia sebagai bentuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah mutlak sangat diperlukan. Peran kepabeanan dalam hal ini, mewakili Negara untuk menegakan hukum dari barang-barang yang dapat merugikan kesehatan dan jiwa masyarakat Indonesia.

Maraknya barang-barang hasil pelanggaran KI, akan menurunkan wibawa Negara di mata Negara lain. Hal ini tentunya akan berimbas kepada wibawa kedaulatan Negara yang mudah sekali dilanggar oleh pihak lain yang dengan mudahnya dapat memasukkan barang-barang palsu ke wilayah Indonesia.

Menurut laporan *Special 301* tahun 2015, Indonesia masih dalam status *Priority Watch List*<sup>50</sup> yang mengindikasikan banyaknya barang-barang yang beredar di Indonesia yang terindikasi hasil pelanggaran KI. Di sini menunjukkan bahwa masih adanya "gap" antara peraturan yang memberikan perlindungan KI di Indonesia dengan upaya penegakan hukum terkait pelanggaran KI di lapangan.

Berkurangnya kepercayaan internasional terhadap perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia akan mengganggu kewibawaan Negara di mata Internasional. Dan akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi, ekspor barang-barang Indonesia dan sanksi dari Negara lain yang merasa kepentingannya dirugikan di Indonesia.

Dalam laporan tersebut, Amerika menilai masih lemahnya penegakan hukum untuk melawan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan (*the lack of enforcement against dangerous products*). Dalam hal ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan sistem yang efektif dalam memberikan perlindungan sebagai upaya untuk melawan penggunaan kompetisi dagang yang tidak sehat.

#### D. Penutup

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran merek di lintas batas Negara terdiri dari pelanggaran *Likelihood of confusion* yang menitik beratkan pada upaya mengecoh konsumen dengan membuat merek yang nyaris sama, sedangkan pelanggaran *passing off* lebih menitik beratkan kepada upaya membonceng ketenaran pada merek terkenal, serta pelanggaran *misuse* yang menitik beratkan kepada penggunaan merek milik orang lain tanpa ijin dengan maksud mengelabui konsumen. Prinsip ini seyogyanya memberikan ganti rugi bukan saja kepada pemegang hak merek, tetapi juga konsumen yang dirugikan di Indonesia.

Terkait dengan peran kepabeanan dalam menegakan hukum atas pelanggaran merek

<sup>50</sup> Lihat *2015 Special 301 Report*, <https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf>, (diakses 24 Februari 2016), hlm. 43.

mempunyai peran penting dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara dirasa belum optimal. Menjaga keamanan Negara melalui pengawasan barang-barang palsu perlu ditingkatkan, karena masih dijumpai barang-barang yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, bahaya kesehatan dan keselamatan jiwa atas barang-barang palsu masih rentan. Terkait dengan, peran kepabeanaan dalam menjaga kedaulatan Negara ditinjau dari penegakan hak dan kewajiban Negara, dan menjaga wibawa Negara perlu ditingkatkan. Peran kepabeanaan sangat besar, meskipun perlu membangun kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Atas dasar hal tersebut perlu menerapkan prinsip *misuse* dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian ganti rugi, bukan saja kepada pemilik hak, tetapi juga kepada pihak konsumen, kemudian perlu adanya aturan yang mengatur teknis pengawasan terkait barang-barang palsu yang melanggar merek dan memastikan pihak importir Indonesia mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas keaslian produk yang diimpor. Dan kesemua itu perlu ditunjang dengan revisi sanksi terhadap pelanggaran merek, sehingga memiliki efek jera.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Atmadja, Hendra Tanu, *Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu* (Jakarta: Hatta International, 2004)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006)

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2006)
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Membangun Usaha Kecil-Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM, 2004)
- Drahos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property-Locke, Labour and the Intellctual Commons* (England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996)
- Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI, 1997)
- Mercuro, Nicholas, *Law and Economics* (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989)
- Morrison, Alan B, *Fundamentals of American Law* (New York: New York University School of Foundation, 1998)
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi* (Jakarta: Chandra Pratama, 1999)
- Ricketson, Stainforth, *The law of Intellectual Property, The Law Book Company* (New York: 1991)
- Sudjana, *Parlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas* (Bandung: UNPAD, 2006)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Hasan, Djuhaendah, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia", (*Bandung, UNPAD, Makalah, 2007*)
- Suherman, Ade Maman, "Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis", *Jakarta, Volume 23* (2004)

### Internet

- Rungpry, Siraprapha, and Oliver Knox, *The ASEAN Economic Community: good news for trademark owners?*, *World Trademark Review*, Issue 36 April/May 2012, [www.WorldTrademarkReview.com](http://www.WorldTrademarkReview.com)
- William E. Ridgway, *Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse*, 21 *Berkeley Tech. L.J.* 1547 (2006). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol21/iss4/7>

*Ekspor Rokok Kretek PT GG Jadi 6,1 Miliar Batang*,  
Tribun Bisnis, 27 Juni 2012, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2012/06/27/ekspor-rokok-kretek-pt-gg-jadi-61-miliar-batang>

*Isu Plastik, Beras Organik Kini Diburu Warga*,  
Liputan 6, 30 Mei 2015, <http://tv.liputan6.com/read/2242573/isu-plastik-beras-organik-kini-diburu-warga>

*Importir Wajib Mengecek Keaslian Merek*, hukum online, 25 Maret 2010, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4baac1a64238d/importir-wajib-mengecek-keaslian-merek>

*7 Makanan Palsu Asal China Yang Harus Anda Tahu*, <http://www.anakreguler.com/2015/05/7-makanan-palsu-paling-kontroversi-dari.html>

*2015 Special 301 Report*, <https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Special-301-Report-FINAL.pdf>

*Kemdag Tertibkan 726 Jenis Barang Ilegal*,  
Suara Pembaharuan, 23 April 2013, <http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/kemdag-tertibkan-726-jenis-barang-ilegal/34399>

*Pengaruh Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 Terhadap Tenaga Kesehatan Profesional Di Indonesia*, <http://www.kemangmedicalcare.com/kmc-tips/tips-dewasa/2883-pengaruh-era-mea-masyarakat-ekonomi-asean-2015-terhadap-tenaga-kesehatan-profesional-di-indonesia.html>

*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, 9 Desember 2013, <http://www.ambadar.com/update/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia>, (diakses 23 Februari 2016)

*Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pemalsuan Beras*, 26 Juni 2015, <http://news.merahputih.com/kriminal/2015/06/26/polisi-metro-jaya-bongkar-sindikat-pemalsuan-beras/18456>,

*Produk Ilegal Datang Dari China & Malaysia BPOM Tangani 51 Kasus, Hukuman Tak Bikin Jera*,  
30 September 2012, <http://www.rmol.co/read/2012/09/30/79937/Produk-Ilegal-Datang-Dari-China-&-Malaysia->,

*Polisi Sita Ratusan Mainan Anak Diduga Mengandung Bahan Berbahaya dari Toko Citra Sei Panas*,  
Tribun Batam, 6 Februari 2016, <http://batam.tribunnews.com/2016/02/06/polisi-sita-ratusan-mainan-anak-diduga-mengandung-bahan-berbahaya-dari-toko-citra-sei-panas>.

*Sengketa Merek, Gudang Garam Kalahkan Gudang Baru*,  
detik.com 4 November 2013, <http://news.detik.com/berita/2403175/sengketa-merek-gudang-garam-kalahkan-gudang-baru?nd771104bcj>.

*What role do the customs play in the fight against counterfeiting and piracy?*,  
accessed January 15, 2013, <http://www.wipo.int/enforcement/en/faq/border/faq01.html>.

#### Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanaan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan