

**SKRIPSI**

**PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN MEREK  
TERKENAL DARI TINDAKAN PEMALSUAN DI INDONESIA:  
STUDI PUTUSAN MEREK GRUPPO MASTROTTO TAHUN 2007**

*Diajukan sebagai salah satu  
Persyaratan mencapai gelar sarjana hukum*



**OLEH :**

**MARTA YUDHA SYAHWALUL**

**06.940.072**

**Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2011**

**No. Reg: 079/PK VII/2011**



## ABSTRAK

### Peranan Asas Itikad Baik Dalam Pencegahan Pemakaian Merek Terkenal Dari Tindakan Pemalsuan Di Indonesia

Masuknya Indonesia dalam kategori "*Watch List*" atau Negara-negara yang patut diperhatikan karena banyaknya pelanggaran HKI yang dikeluarkan oleh USTR (*United State Trade Representative*) telah memberikan citra buruk bagi Indonesia dalam perdagangan internasional. Banyaknya pelanggaran HKI tersebut tidak terlepas dari upaya penegakkan hukum yang dirasakan oleh sebagian masyarakat masih kurang. Melalui skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah tersebut terutama yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam menegakkan hukum perbuatan pemalsuan merek terkenal serta beberapa permasalahannya seperti (1) Bagaimanakah peranan asas itikad baik dalam menanggulangi pemakaian merek terkenal dari tindakan pemalsuan di Indonesia (2) Upaya apakah yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI untuk menanggulangi pemalsuan merek terkenal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis yakni dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya tentang kriteria merek terkenal dan asas itikad baik yang dikaitkan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada saat pendaftaran dalam daftar umum merek serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perbuatan pemakaian merek secara tanpa hak, seperti upaya-upaya preventif, pre-emptif hingga upaya-upaya represif serta kerja sama lintas sektoral. Dalam menangani masalah tersebut, pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI telah melakukan identifikasi masalah mulai dari faktor-faktor yang menjadi penyebab hingga kendala-kendala yang timbul dalam penanganannya. Semua upaya-upaya tersebut tentunya akan kurang berarti bila tidak didukung oleh masyarakat luas khususnya yang terkait dengan masalah HKI, dukungan tersebut tentunya sangat dibutuhkan karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami arti perlindungan HKI serta bagaimana memperolehnya. Dukungan tersebut diharapkan juga akan dapat mengatasi beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum HKI di Indonesia.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pesatnya tingkat perdagangan khususnya di bidang perindustrian dunia, telah memberikan suatu dampak positif dan negatif bagi perkembangan perdagangan dan perindustrian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan baik yang di lakukan dalam skala regional maupun dalam skala internasional. Dampak positif dari suatu kegiatan perdagangan itu ialah dapat menaikkan tingkat perekonomian suatu negara serta masyarakatnya dan sebaliknya apabila suatu negara lemah akan perekonomiannya maka negara tersebut tidak dapat bersaing dengan negara lainnya dalam hal perdagangan sehingga menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat yang kurang dari kemapanan.

Peredaran barang palsu sekarang ini merupakan dampak negatif dari kegiatan perdagangan dengan cara itikad tidak baik, hal ini di sebabkan karena lemahnya hukum negara dalam melindungi suatu merek. Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara yang memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing, kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.<sup>1</sup> Maraknya kasus pelanggaran merek di Indonesia, dapat dilihat dengan banyaknya barang-barang yang memakai merek terkenal secara tanpa hak dan beredar secara bebas di pasaran. Banyaknya pembajakan terhadap

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 6.



merek-merek terkenal tersebut sudah barang tentu menimbulkan suatu kerugian yang bukan saja dialami oleh para pemilik merek itu sendiri.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, setiap bulan menerima laporan sedikitnya 100 kasus pemalsuan berbagai merek produk. Produk terbanyak yang dipalsukan adalah tekstil, elektronik, serta makanan dan minuman. Akibatnya, negara menderita kerugian triliunan rupiah akibat potensi kehilangan dari pajak penjualan (PPn)<sup>2</sup>.

Pemalsuan merek ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga menjadi kasus yang terjadi di seluruh negara di dunia. Adapun kasus sengketa merek terkenal yang pernah terjadi di Indonesia antara pihak asing dengan pihak dalam negeri antara lain kasus merek 'versace dengan Victor Versace' yaitu antara Gianni versace S.p.A Italy melawan PT Sunson Textile Manufacturer Bandung, kasus merek Polo dengan Polo Ralph Lauren, kasus merek Bally dengan Bali, kasus merek Oreo dengan Rodeo, kasus merek Eveready dengan Everlast, kasus merek Kharisma dengan Krisma dll.

Menurut data bisnis yang dihimpun dari kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perkara merek masih menempati porsi terbesar dibandingkan dengan perkara Hak Kekayaan Intelektual Lainnya seperti Desain Industri, Hak Cipta dan Paten.<sup>3</sup>

Sepanjang 2009, sebanyak 86% perkara Hak Kekayaan Intelektual yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah gugatan pembatalan maupun penghapusan merek. Sementara, perkara Hak Cipta, Desain Industri, dan Paten, berturut-turut hanya sekitar 2,32%, 8,14%, dan 3,48%<sup>4</sup> dan salah satunya perkara merek yang masuk ke dalam

<sup>2</sup> Di kutip dari koran Jawa pos 8 oktober 2004, *Tekstil Paling Banyak Dipalsukan*.

<sup>3</sup> Linda T Silitonga, *Banyaknya Pemalsuan Merek Terkenal Di Dalam Negeri*, diakses melalui [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) diupdate tanggal 25 juni 2010.

<sup>4</sup> *Ibid*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Azas Itikad Baik memiliki peranan penting bagi pemilik merek terdaftar yakni sebagai faktor yang menentukan terhadap kelayakan dan kejujuran terhadap pemakaian merek dalam perdagangan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Dalam faktor yang menentukan untuk suatu merek dikabulkan atau ditolak permohonan permintaan pendaftaran merek di Indonesia. Hal ini karena azas itikad baik melekat kepada merek yang bersangkutan semenjak merek yang bersangkutan diimplementasikan dalam bentuk nyata atau diciptakan kemudian didaftarkan agar mendapatkan perlindungan secara hukum dan mendapatkan hak eksklusif dari Negara yang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang masa perlingungannya. Disamping masa berlaku merek terdaftar atau masih mempunyai hak eksklusif diketemukan pemakaian merek yang bersangkutan mengandung unsur itikad tidak baik, maka Azas Itikad Baik dapat dipergunakan sebagai alasan dalam melakukan gugatan pembatalan merek yang bersangkutan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dengan alasan tersebut pengajuan pembatalannya tidak dibatasi oleh waktu menurut undang-undang artinya mengesampingkan waktu pengajuan gugat pembatalan yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Terhadap pemakaian merek terkenal yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik banyak investor asing yang sering mengeluh karena mereknya sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU - BUKU

- Adrian sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Afriliana Purba dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Bandung : Rineka Cipta, 2005.
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andriana krisnawati, *TRIP's – WTO dan HUKUM HKI INDONESIA*, Bandung : PT Rineka Cipta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, 2006 .
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Erma wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen hukum Merek*. Yogyakarta, yayasan pembaruan administrasi publik indonesia, 2004.
- Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- M.Yahya Harahap, *Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Pt.Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ok saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, medan; Rajawali press, 2004