

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Saat ini telah tercapai kesepakatan multilateral Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*), Negara Republik Indonesia telah mengesahkan pemberlakuan isi persetujuan (Perjanjian) tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang "*Agreement Establishing the World Trade Organization*".

Tujuan WTO adalah memastikan terciptanya Persaingan Sehat (*fair competition*)<sup>1</sup>, dan salah satu agenda dalam WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIP's) yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan perdagangan barang-barang palsu. Persaingan sehat atau yang sering diistilahkan "Perdagangan Bebas" dimaknai dengan adanya *free movement of goods, services and persons*.<sup>2</sup> Artinya Negara anggota WTO tidak diperkenankan menerapkan langkah proteksi pasar terhadap masuknya barang, jasa, dan pekerja dari luar negeri.

Dalam imbas atas pergerakan bebas barang dan jasa, akhir-akhir ini sering terjadi kasus-kasus Impor Paralel, Impor Paralel terjadi ketika seorang

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I, baca juga: Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajagrafindo Rajawali Press, 2013 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

importer memasukkan barang-barang-barang asli (*genuine products*), dan secara paralel, kemudian bersama-sama dengan Penerima Lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama (*genuine products*) yang dijual oleh Penerima Lisensi yang sah yang dari Pemilik Merek (*trademark owner*).<sup>3</sup> Kasus Impor Paralel yang mengedepan antara lain, kasus Merek Glare antara Widhyanto Wijaya (WW) dengan Michael Wijaya (MW) pada medio Oktober 2009, Semula WW dan MW bersama-sama (kongsi) mendirikan PT. Glare Carstudio yang bekerjasama dengan RS's Singapore yang selama ini merupakan distributor sah Glare Amerika. Pada saat WW dan MW pecah kongsi, MW selanjutnya mendirikan PT. Bening Lestari Otomotif (BLO) dan selanjutnya menjalin kerjasama dengan Ultra 2000 Manufacturing International.Inc.(Ultra) yang merupakan pemilik Merek (*trademark owner*) Glare yang berkedudukan di Nevada (USA), kerjasama antara MW dan Ultra didasarkan pada *Distribution Agreement* tanggal 31 Januari 2008. Pada Oktober 2009, WW melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan melakukan tindak pidana Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya bahkan mengacu pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Prof. Dr.Rahmi Jened S.H., M.H., dalam Kuliah Magister HKI: Pembeda Merek, Surabaya, Tanggal 5 Desember 2012, diulang lagi dalam Kuliah Magister HKI: *Parallel Imprtation*, Surabaya, Tanggal 6 Februari 2013.

<sup>4</sup> Rahmi Jened. *Legal Opinion Kasus Glare*, Surabaya, September 2010 (selanjutnya disebut Rahmi Jened III), h. 1

Kasuslain diantaranya adalah kasus Pembatalan Merek“d-c-fix”:<sup>5</sup>

d-c-fix adalah Merek dagang kertas wallpaper yang diproduksi oleh *Konrad Hornshuch AG* di Jerman dan diperdagangkan secara sah di Indonesia sejak tahun 1978 oleh keluarga Rudy Hartanto. Produk kertas wallpaper Merek d-c-fix tersebut diimpor oleh secara resmi ke Indonesia dan diperdagangkan pertama kali oleh orangtua Rudy Hartanto (RH) sejak Tahun 1978. Kemudian bisnis tersebut dilanjutkan oleh RH dengan cara mengimpor dari Hang Tai (*FarEast*) Trading Ltd., yang berkedudukan di Hong Kong yang merupakan distributor resmi *Konrad Hornshuch AG* Jerman untuk Asia Pasifik. Untuk melindungi usaha dan barang dagangannya dari upaya pelanggaran Merek di Indonesia, RH mendaftarkan Merek d-c-fix dan memperoleh sertifikat Merek Nomor: IDM0000333286 yang terbit tanggal 15 November 1996 untuk kelas 27 dengan jenis barang wallpaper, permadani, tikar, linoleum dan hasil lainnya yang dipakai sebagai alas lantai, dan kemudian diperpanjang perlindungannya pada tanggal 4 Agustus 2004 dengan Nomor: IDM000013228. Namun kemudian, setelah Merek d-c-fix memiliki pasar yang menjanjikan di Indonesia karena upaya RH, pada tahun 2005 *Konrad Hornshuch AG* baru menunjuk PT. Cahaya Hambaran Surya sebagai distributor resmi di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2006 *Konrad Hornshuch AG* Jerman melalui kuasa hukumnya Karim Pohan Mudiarjo, S.H. Mengajukan Gugatan pembatalan Merek d-c-fix Nomor: IDM000013228 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Konrad Hornshuch AG* menganggap RH melakukan pendaftaran Merek secara melawan hukum.

Dari kasus-kasus diatas, dan banyak sekali kasus serupa lain, sangat fatal akibatnya bagi pelaku usaha. Apabila terjadi kasus Impor Paralel, banyak hal yang patut dicermati oleh pelaku usaha maupun Pemilik Merek agar dapat terhindar dari kerugian yang fatal. Pelaku usaha dan Pemilik Merek harus memahami dengan baik dan benar mengenai karakteristik perlindungan Merek dagang baik di negara asal maupun negara tujuan. Hak-hak terkait Eksploitasi Merek dagang dan perlindungan bagi para pihak terkait.

---

<sup>5</sup>*Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik dikaji dalam tesis ini, permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Merek di Indonesia dan bentuk-bentuk Eksploitasinya?
2. Bagaimana legalitas tindakan Impor Paralel (*Parallel Importation*) dan penyelesaian kasus Import Paralel dan bagaimana upaya penyelesaian kasus Impor Paralel?

## **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan Impor Paralel dalam hubungannya dengan Perlindungan atas Merek terdaftar, Hak-hak Eksklusif Pemilik Merek terdaftar dan bentuk-bentuk Eksploitasinya, legalitas Impor Paralel menurut hukum Indonesia dan Penyelesaian kasus Impor Paralel yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan KUHPerdara Indonesia (selanjutnya disebut BW).

## **3. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memiliki diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual.

b. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan Akademisi, Praktisi dan Penegak hukum atau perumus kebijakan tentang hukum Merek dan perlindungan hukum atas Merek secara benar dan komprehensif, terutama jika dikaitkan dengan kasus Impor Paralel. Pemahaman yang komprehensif akan berguna sebagai patokan pola berfikir dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus konkrit terkait Impor Paralel secara adil. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya Pelaku Usaha, tentang perlindungan hukum Merek dan legalitas tindakan Impor Paralel.

**4. Metode Penelitian**

a. **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum atau *Legal Research*, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* (edisi revisi), mengatakan bahwa Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Cetakan ke 9, 2014, h. 60

## b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Telaah tersebut dilakukan dengan mencari *ratio-legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut, sehingga didapat kandungan filosofi yang ada di belakang peraturan Perundang-undangan tersebut dan dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan Perundang-undangan dengan rumusan masalah yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Dalam hal ini terkait dengan pendapat para ahli, konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli tentang Merek, hak Eksklusif, *Exhaustion Rights* dan Impor Paralel (*Parallel Importation*) serta tulisan lain yang berkaitan secara tidak langsung dengan penelitian ini.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h.113

<sup>8</sup>*Ibid*, h.136

### c. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini digunakan dua sumber bahan hukum yaitu Sumber Bahan Hukum Primer dan Sumber Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU No. 15/2001), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang "*Agreement Establishing the World Trade Organization*".

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat mendukung untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku dan tulisan serta publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku-buku, literatur, kamus hukum, jurnal hukum, artikel-artikel, pendapat para ahli, termasuk juga bahan-bahan penataran, seminar, kuliah, hasil penelitian, ensiklopedi hukum, majalah dan bahan serangkai mengenai hukum Merek.

### d. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang berbentuk Perundang-undangan dikumpulkan menggunakan metode inventaris dan katagorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan system kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan sesuai asli, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli), kartu kutipan (memuat catatan pokok permasalahan), serta kartu ulasan (memuat analisa dan catatan khusus).

#### **e. Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (diinventarisir) kemudian dikelompokkan dan dikaji melalui pendekatan Perundang-undangan guna memperoleh gambaran yang sejalur (sinkron) dengan semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi, setelah itu dilakukan kajian dan analisis dengan teori serta prinsip hukum yang dikemukakan para ahli dan dianalisis secara normatif sehingga dapat menghasilkan preskripsi terkait dengan Import Paralel dan hukum Merek Indonesia.

### **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, pembagian tersebut bertujuan agar tulisan menjadi sistematis (terurut) dan lebih mudah dipahami, tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Pertama, BAB I, yang merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Kedua, BAB II, yang membahas isu hukum pertama, tentang perlindungan Merek di Indonesia. Hal yang dibahas adalah Hakikat Merek, Persyaratan substantif untuk perolehan Hak Merek terdaftar, termasuk syarat

formil dan materiil Merek, Perolehan hak Merek, serta Lingkup dan Batasan perlindungan hakMerek.

Ketiga, BAB III, yang membahas isu hukum kedua, tentang Hak Eksklusif Pemilik Merek terdaftar dan eksploitasinya. Hal yang dibahas adalah bentuk-bentuk eksploitasi Merek yang meliputi penggunaan sendiri, Perlisensian, maupun Pengalihan Merek terdaftar. Turut dibahas juga batasan eksploitasi Hak Eksklusif atas Merek terdaftar, baik yang dimiliki langsung oleh Pemegang Hak pertama (Pemilik Merek) maupun Pemegang Hak melalui Lisensi.

Keempat, BAB IV, yang membahas isu hukum ketiga, tentang legalitas tindakan Impor Paralel. Dalam bab ini dibahas tentang Impor Paralel terkait aturan Penjualan Pertama (*First Sale Rule*) dan Hak Maksimal (*Exhaustion Principle*). Turut dibahas dalam bab ini, tentang upaya penyelesaian sengketa Impor Paralel dari sisi Pemilik Merek (*Licensor*), *Lisencee (Authorized Lisencee)* dan Importir Paralel.

Terakhir adalah BAB V yang merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan dan isu hukum yang diungkapkan dalam penelitian ini, bab ini juga memuat saran-saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait Importasi Paralel dalam lingkup Akademik maupun Praktis.