

**PERAN MEREK TERHADAP PRODUK:
SEBUAH PERSPEKTIF YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Hani Subagio

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia
email: hanisubagio@upnyk.ac.id

Abstract

The aim of this study is to determine the application of trademark law in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications. As a form of intellectual work, brands play an important role in the world of trade in goods and services as well as global economic development. Brand also serves as a differentiator between products from one manufacturer to another. The significance of a brand makes the brand commercially valuable wealth. The importance of a brand is often used as a salable commodity for trading, resulting in the practice of counterfeiting and imitation based on bad faith which ultimately results in losses to the original company.

Keywords: brand, trademark law, geographical indication, law number 20 of 2016.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geografis. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan barang dan jasa serta perkembangan ekonomi global. Merek juga berfungsi sebagai pembeda antara produk dari satu produsen ke produsen lainnya. Arti penting suatu merek membuat merek menjadi kekayaan yang bernilai komersial. Pentingnya suatu merek sering dijadikan sebagai komoditas yang laku untuk diperdagangkan sehingga mengakibatkan terjadinya praktek pemalsuan dan peniruan yang didasari oleh itikad tidak baik yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan aslinya.

Kata kunci: merek, hukum merek dagang, indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pendahuluan

Kondisi masyarakat Indonesia yang secara sosiologi masih bersifat komunal dan paternalistic menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran transportasi berkaitan dengan masalah HAKI khususnya mengenai hak merek. Relita semacam ini tidak bisa dipungkiri karena memang aspek-aspek perlindungan yang diberikan dalam sistem HAKI lebih tertuju kepada hal-hal yang bersifat individual.

Masyarakat masih belum banyak mengenal bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa hasil-hasil dari kreativitas mereka layak untuk mendapatkan perlindungan akan tetapi disisi lain tidak sedikit pula akibat dari ketidaktahuannya beberapa pelanggaran juga mereka lakukan baik secara sengaja atau tidak. Fakta semacam itu dapat dilihat apabila meluangkan waktu sedikit untuk datang ke Dusun Klagon

Sentolo, yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat pedagang, selama ini dikenal sebagai daerah yang cukup potensial di bidang kewirausahaan. Cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan tersebut, yaitu kerajinan tangan berupa tas dbuat dari bahan kulit ataupun bahan-bahan alami seperti enceng gondok, serat nanas, pelepah, pisang ataupun dari tempurung kelapa. Koleksi lain dari Duta Pratama Jaya ulab doyok (serat pohon doyok berasal dari Kalimantan), serta bahan dasarnya terbuat dari tenun bagor yang dikombinasi dengan kain tenun stagen. Tas tersebut diberi hiasan motif bunga dari gajih agel berwarna kuning coklat, sama dengan kain tenun stagen dari kulit.

Melihat “aset-aset” tersebut sangatlah disayangkan apabila tidak tergarap secara benar. Maksudnya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan

agar supaya hasil-hasil dari kreativitas mereka layak untuk mendapatkan perlindungan merek. Pada prinsipnya para pengerajin hanya didasari dengan melihat produk-produk apa saja yang laris di pasaran kemudian “ditembak” (istilah masyarakat di Klamong, sebagai kata lain membajak) sesuai dengan selera pasar yang sedang trend, untuk kemudian dibuat hasil produksi yang sama namun tidak dengan memperhatikan kualitas produk barang, prinsipnya barang laku dipasaran.

Merek merupakan tanda yang bisa ditunjukkan secara grafis berupa gambar, kata, logo, nama, angka, huruf, susunan warna yang disajikan dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari dua atau lebih dari unsur tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi perbedaan antara barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Gautama, 1997). Merek menjadi sarana sebagai alat untuk membedakan hasil produksi oleh suatu perusahaan dari hasil produksi oleh perusahaan lain yang mirip dan sejenis atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu merek memiliki peranan yang penting dari suatu produk.

Selain fungsi dari merek itu sendiri, yaitu untuk membedakan suatu produk dengan produk milik perusahaan lain yang memiliki kriteria tersendiri. Dengan merek, berarti sudah dapat diterapkan untuk salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi pengembangan produk kepada masyarakat sebagai konsumen. Suatu merek dipengaruhi oleh seberapa baiknya mutu dari barang atau jasa yang bersangkutan. Merek akan banyak dicari apabila produk yang menggunakan merek tersebut memiliki karakter dan mutu yang baik dan terjamin yang juga akan mempengaruhi pasar.

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau juga secara kolektif. Merek perorangan atau tunggal adalah pemiliknya satu orang atau satu badan

hukum, sedangkan merek kolektif yaitu merek yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa yang memiliki karakteristik yang sama oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa sejenis lainnya, misalnya PT atau grup.

Merek yang baik yang ada pada suatu produk akan mencerminkan dan mengimplementasikan goodwill. Goodwill diartikan sebagai semua bentuk yang telah melekat dalam perusahaan, baik yang berbentuk reputasi usaha, kepercayaan masyarakat, moral, dan kemampuan yang baik dari pengelola dan pengelolaan usaha maupun jumlah kumulatif harta kekayaan baik yang berbentuk harta tetap maupun harta lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan ini, akan secara otomatis menjadi nilai tambah bagi suatu produk dalam perdagangan, bahkan juga berlaku untuk merek yang terkenal yang telah mendapatkan perlindungan hukum secara internasional (Gautama, 1997). Dalam perjanjian TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dimana Indonesia telah tunduk pada ketentuan dalam TRIPs karena telah meratifikasinya sejak 1979, pada Pasal 15 ayat (1) mengatur terkait definisi merek yaitu sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired

through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

Berdasarkan dari pengaturan diatas bahwa setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda dapat membedakan produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang dapat disebut sebagai merek dagang. Pembedaan ini harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable distinguishing*). Yang dapat didaftarkan sebagai merek dagang adalah tanda yang berupa nama pribadi, angka, huruf, dan gabungan warna, atau setiap gabungan dari tanda-tanda tersebut.

Unsur pembeda merupakan hal yang penting dalam merek sebagai kondisi substantif bagi perlindungan merek. Jika ditinjau dari Perjanjian TRIPs Pasal 15 Ayat (1), yang menjadi dasar penolakan terhadap pendaftaran merek adalah tidak adanya daya pembeda pada merek yang bersangkutan. Selain itu, diperkuat pada Pasal 6 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau sejenisnya, dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 15 Tahun 2001, merek tidak bisa didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
- b. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- c. Tidak memiliki unsur pembeda;
- d. Telah menjadi milik umum;
- e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau

jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Kemudian berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran merek tersebut.

Disisi lain, menurut Konvensi Paris, penolakan suatu pendaftaran dan perlindungan merek diperbolehkan apabila registrasi di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu jika merek tersebut tidak terdapat unsur pembeda atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan prinsip ketertiban umum dalam masyarakat.

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan merek, produk sejenis dapat dibedakan asal, kualitas serta jaminan bahwa produk tersebut asli. Suatu produk mendapat reputasi yang baik dan kepercayaan dari konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular, maka sebuah merek dapat menjadi kekayaan atau asset yang berharga secara komersial. Merek suatu produk seringkali lebih bernilai daripada asset riil perusahaan yang bersangkutan.

Perdagangan tidak berjalan dengan baik apabila suatu merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai oleh negara. Pentingnya peranan merek ini maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yaitu sebagai objek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan merek mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek telah menjadi negara manapun di dunia. Berikut yang termasuk kategori pembajakan merek antara lain:

- a. Pendaftaran kembali merek terkenal asing yang telah tidak mendapat perlindungan karena tidak dipergunakan;

- b. Pendaftaran merek terkenal asing yang belum didaftarkan disuatu negara;
- c. Penggunaan merek terkenal asing yang belum didaftarkan disuatu negara;
- d. Penggunaan merek terkenal asing yang sudah tidak dilindungi karena tidak dipergunakan.

Setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng merek pihak lain, dianggap perbuatan pemalsuan (*fraud*), penyesatan (*deception*), dan memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*). Pembajakan merek (*trademark piracy*) kerap terjadi pada merek-merek yang sudah terkenal dalam masyarakat luas atau yang diyakini sebagai merek yang prestis karena permintaan terhadap merek terkenal pada umumnya relatif tinggi. Sehingga kerap muncul pemalsu produk terkenal yang memproduksi dan mendistribusikannya. Akibat produk palsu ini, perusahaan dengan merek yang asli mengalami kerugian dari segi ekonomi dan segi lainnya karena produk yang palsu pada umumnya dijual dengan harga yang lebih terjangkau walaupun mutu dan kualitasnya lebih rendah.

Semakin banyak beredarnya produk palsu di pasar semakin meresahkan banyak pihak, karena selain merugikan perusahaan, pemerintah dalam sektor pajak, para investor, peredaran produk palsu juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja/buruh dan para konsumen. Meskipun konsumen sebagai pemakai produk dapat secara langsung membedakan produk merek terkenal dengan produk yang palsu tetapi seringkali tetap menghiraukan biasanya demi kepuasan dan gaya hidup, hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah supaya pemilik yang berhak atas merek tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya merek produk palsu dalam skala yang luas.

Tindakan pemalsuan ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan pihak investor atau pihak asing terhadap jaminan perlindungan merek yang mereka miliki,

lebih luasnya lagi, akan berpengaruh pada munculnya ketidakpercayaan dunia internasional dalam hal perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam hubungan perdagangan. Kerugianpun dialami oleh para pekerja atau buruh yang berimbas pada besarnya upah yang seharusnya dibayarkan untuk tenaga kerja. Di dalam sektor industri dalam negeri berpotensi kehilangan sebesar Rp3 triliun pertahun akibat dari maraknya peredaran produk palsu. Dari 3 triliun tersebut, yang paling berpotensi mengancam kehilangan upah adalah dari sektor industri pakaian dan barang dari kulit sebesar Rp2,32 triliun, industri makanan dan minuman sebesar Rp620,2 miliar, industri farmasi dan kosmetik sebesar Rp268,4 miliar serta industri software dan tinta printer sebesar Rp186,3 miliar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang diungkap adalah bagaimana penegakan hukum merek di Indonesia apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Indikasi Geografis.

Tinjauan Pustaka

Teori Kepemilikan (*Theory of Property*) yang diperkenalkan oleh filsuf Inggris pada abad ke 18, John Locke, dalam karyanya yang berjudul "*Second Treaties of Government*", ia mengemukakan bahwa: "*Every man has a property in his own person. This no body has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his.*"

Dalam karyanya tersebut John Locke memberikan pendapat yang kuat terhadap pembenaran ukum alam atas hak-hak pribadi (*private rights*). Hak-hak pribadi tersebut adalah pilar utama dari teori kepemilikan saat ini. Kemudia Locke juga meyakini bahwa atas milik pribadi berawal dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk orang lain, Locke memberikan solusi terhadap masalah hak-hak umum pemberian Tuhan dan pengambilan hak milik pribadi.

Konsepsi Locke tentang Teori Kepemilikan ini hendak dilihat

keterkaitannya dengan Konsep HaKI, dimana dalam konsep ini disebutkan ada pengakuan terhadap hasil karya individu yang telah menciptakan sesuatu penemuan atau karya intelektual tertentu yang diakui oleh masyarakat, serta hak ekonomi yang menyertai karya tersebut.

Locke berpendapat bahwa hak milik merupakan imbalan yang adil untuk orang-orang yang rajin. Kerja pada individu menambah nilai pada sebuah produk dan memberikan kemanfaatan social pada umumnya. Argumentasi ini menjadi titik awal dari justifikasi utilitarianisme dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud termasuk hak kekayaan yang tersembunyi dalam hak eksklusif atas merek. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi pendekatan utilitarianisme membela undang-undang merek sebagai suatu system insentif bagi pemilik dan pencipta merek.

Perlindungan hukum atas merek terkenal memang wajar mengingat tercipta karya-karya intelektual tersebut juga atas dasar pengorbanan yang tidak sedikit baik biaya maupun tenaga dari pemiliknya, sehingga perlu diberikan penghargaan guna mendorong seseorang untuk berkarya dan berkeaktivitas. Hal ini didukung oleh teori-teori dari Robert M. Sherwood terkait dengan konsepsi perlindungan hukum HaKI. Teori-teori yang relevan adalah *Reward Theory*, *Recovery Theory*, dan *Incentive Theory*, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. *Reward Theory* adalah berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atas pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory* adalah berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu yaitu biaya, waktu, dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya.
3. *Incentive Theory* adalah berupa insentif yang diberikan kepada penemu untuk mengemabkan kreativitas dan mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berbasis hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian berfokus pada norma hukum positif yang berupa undang-undang. Data dikumpulkan dengan cara studi literatur terhadap dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli dalam literatur, penulisan penelitian, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet terkait dengan penegakan serta penerapan hukum merek di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara adalah melalui pendaftara terhadap karya intelektual yang didaftarkan pada instansi terkait yaitu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khusus mengenai karya intelektual berupa merek adalah dibawah wewenang Direktorat Merek. Melalui adanya pendaftaran merek ini suatu merek mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum sebagai merek terdaftar.

Persaingan yang sehat pada intinya berhubungan dengan kompetisi itu sendiri. Persaingan sehat pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari produsen yang curang atau beritikad tidak baik dalam menghasilkan produk-produknya, sehingga kekayaan intelektual tidak dilihat secara skeptis.

Produk dengan merek yang sudah terkenal lebih mudah didistribusikan dan dipasarkan sehingga lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Dikategorikan sebagai merek terkenal apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional dan telah terdaftar merek yang bersangkutan di beberapa negara, investasi di beberapa negara,

serta pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya kepastian hukum untuk perlindungan bagi yang berhak atas merek, penemu merek, dan pemilik merek. Adanya perlindungan hukum juga untuk mencegah adanya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih terdorong membuat dan mengurus registrasi merek usahanya.

Perlindungan yang berlaku untuk merek terkenal diberikan dengan dua acara, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan secara represif. Apabila masuk dalam kategori merek terkenal, maka cakupan perlindungannya tidak hanya terpaku pada jenis yang sama, melainkan juga perlindungan pada jenis yang berbeda. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lebih rincinya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat pada penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Undang-undang merek memberi perlindungan terhadap merek terkenal dimana permohonan merek akan ditolak apabila memiliki persamaan di pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk hasil produk yang sejenis (Hariyani, 2010).

Masalah Merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam undang-undang ini, bagi pemilik Merek agar dapat dilindungi haknya berdasarkan Undang-Undang Merek tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Sebagai dasar hak atas Merek ditentukan atas dasar pemakaian pertama kali, sedangkan pihak yang mendaftarkan hanya menimbulkan anggapan, bahwa ia sebagai pemakai pertama kali, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Sistem ini dikenal dengan sistem pendaftaran deklaratif atau sistem

first to use. Pemilik Merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang menganggap sebagai pemakai pertama kali sekalipun tidak terdaftar. Dengan pendaftaran Sistem Deklaratif ini dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa Merek, karena sistem ini sangat potensial terjadi pembajakan terhadap Merek-Merek yang mempunyai reputasi tinggi atau Merek yang sudah terkenal. Kemudian pada tahun 2016, diresmikan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengubah system pendafatara merek dari system deklaratif menjadi system konstitutif. System ini mewajibkan adanya registrasi atau pendaftaran merek agak suatu produk dapat mendapat perlindungan hukum yang dikenal dengan system *first to file*. Barangsiapa yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.

Sementara itu, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*), maka perlindungan hak atas merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan haknya. Dalam hal penolakan ini berkaitan dengan perlindungan hak atas merek terkenal secara preventif. Perlu diperhatikan jika terdapat unsur itikad tidak baik (*bad faith*) artinya pendaftay buka merupakan pemilik dari produk merek terkenal dan dengan sengaja bermaksud memanfaatkan ketenaran dari merek terkenal yang merupakan hak dari pihak lain untuk kepentingan mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

Perlindungan secara represif diberikan kepada orang tau badan hukum apabila telah terjadi sengketa ataupun pelanggaran hak atas merek. Pemilik yang telah mendaftarkan mereknya mendapat perlindungan atas pelanggaran hak merek yang dimilikinya yang berbentuk gugatan ganti rugi, gugatan pembatalan pendaftaran merek, serta berdasarkan tuntutan berdasarkan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Dalam hal pendaftaran hak atas merek, Undang-Undang Merek menganut prinsip itikad baik. Prinsip ini wajib diterapkan dalam hal kepemilikan merek mengenai siapakah pemilik merek sesungguhnya yang berhak atas perlindungan hukum. Pendaftaran merek bertitik tolak pada Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek yang berkenaan dengan itikad baik. Makna dari pasal ini adalah ketentuan mengenai pemilik merek yang sah adalah pendaftar merek pertama yang memiliki itikad baik. Maka merupakan kewajiban Direktorat Jenderal HAKI untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan belaka. Maka dari itu dapat dicegah usaha-usaha pembajakan, pemalsuan, peniruan, pemboncengan reputasi dan persaingan curang terhadap merek terkenal dan produknya. Persaingan curang yang menyebabkan adanya penyesatan atas konsumen merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

Pengaturan terkait hak merek di Indonesia tidak hanya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan nasional saja. Indonesia tunduk kepada Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs dimana Indonesia ikut meratifikasi persetujuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. TRIPs yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian *Agreement on Establishing the World Trade Organization*. Perjanjian TRIPs yang mana memuat pengaturan terkait penegakan hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang HKI pada negara-negara anggota. Secara garis besar, pengaturan-pengaturan ini memuat kewenangan-kewenangan yang didelegasikan kepada badan peradilan, badan administrasi, dan pemegang hak merek apabila terjadi sengketa dan pelanggaran yang menyangkut merek atau kekayaan intelektual.

Seiring berkembang pesatnya perdagangan internasional yang menciptakan pasar global yang mengarah kepada perdagangan bebas, diperlukan

system perlindungan hukum yang efektif dalam bidang merek yang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Dalam Konvensi Paris ditegaskan bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris wajib menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang merupakan hasil dari reproduksi, imitasi atau terjemahan yang menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang dari suatu negara merek terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek terkenal yang merupakan merek orang lain.

Diberlakukannya Undang-Undang Merek di Indonesia yang berkaitan dengan pendomplengan, pencatutan, penggunaan nama ataupun domain name atas suatu merek yang terkenal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran. Undang-undang merek menetapkan tujuan untuk meningkatkan kelancaran perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada masyarakat agar dapat dinikmati karena merek merupakan hasil karya oleh manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang hak atas merek yang ada di Indonesia. Seharusnya dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari pendomplengan merek, sehingga pemilik merek yang sah tidak akan dirugikan seperti menurunnya volume penjualan atau barang yang diproduksi oleh pelaku pendompleng merek tidak memadai kualitasnya. Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya kepastian hukum, namun pada praktiknya masih banyak kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Saat ini di Indonesia masih banyak permasalahan merek yang terjadi, seperti peniruan nama merek yang sudah terkenal secara nasional maupun internasional dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), untuk dijadikan merek

usahanya dalam bidang usaha sejenis ataupun tidak sejenis.

Terdapat tiga bentuk pelanggaran merek yang lazim terjadi di Indonesia yaitu pembajakan merek, pemalsuan merek, dan peniruan kemasan atau label pada suatu produk. Dalam skala besar, dipahami bahwa perbuatan pelanggaran hak merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat dan dapat berimbas pada penurunan kualitas merek itu sendiri. Merek merupakan hal yang penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika ada iklim persaingan usaha yang tepat.

Pelanggaran atas Hak Merek Terkenal di Indonesia dikategorikan sebagai kasus pidana maupun perdata. Pemilik merk yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan atau meniru merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang atau jasa merek terkenal.

Di dalam ranah hukum perdata, akibat hukum untuk para pelanggar hak atas merek adalah dapat dituntut ganti rugi karena sudah menggunakan hak atas merek tanpa persetujuan dan izin sebelumnya dari pemegang hak atas merek terdaftar. Hal ini dikarenakan terdapat nilai ekonomi dan komersil yang merugikan bagi pemilik hak merek yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dapat diamsukkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa orang yang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu ketentuan dalam Pasal 100-102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal dapat dikategorikan pelanggaran Undang-Undang Merek yang memuat sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tahapan proses peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tahapan proses peradilan yang diawali dengan penyelidikan dan peyidikan yang dilakukan oleh POLRI, kemudian dilakukan penuntutan yang merupakan kewenangan dari Kejaksaan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang menajdi wewenang Hakim. Setelah diputusnya perkara di pengadilan, maka pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Batasan yang tegas ini antara fungsi-fungsi tersebut diatas, maka dalam penerapannya harus merupakan suatu proses peradilan atau penegakan hukum yang terpadu. Hal ini diharapkan untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dengan maksimal.

Pemeriksaan sengketa terhadap hak atas merek menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang merupakan salah satu badan peradilan khusus. Pemegang hak atas merek mempunyai hak untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap mereknya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar dapat dikeluarkan penetapan sementara pengadilan untuk mencegah atau menihilkan kerugian yang lebih besar. Pasal 85 Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 mengenai Penetapan Sementara Pengadilan yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti. Penetapan sementara tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Selain

dapat mengupayakan haknya melalui penyelesaian hukum formal, pemegang hak merek dapat menyelesaikan sengketa melalui badan selain badan peradilan yakni arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya

Berikut ini beberapa contoh kasus terkait tindak pidana pelanggaran di bidang merek di Indonesia:

1. Kasus Sengketa Merek BMW

Kasus sengketa merek antara perusahaan mobil asal Jerman Beyerische Motoreen Werke (BMW) sebagai penggugat dengan pengusaha barang baju bernama Henrywo Yuwijono dari Penjaringan sebagai tergugat yang berdomisili di Jakarta Utara dengan merek Body Man Wear (BMW), Kasus bermula saat perusahaan BMW Jerman menggugat Henrywo pada tahun 2013. Perusahaan yang bermarkas di Munich, Jerman tidak terima apabila Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW. BMW (Body Men Wear) telah terdaftar sebagai merek pada tanggal 17 September 2004 dan mendaftarkan logo mereknya pada Oktober 2008. Saat itu perusahaan BMW Jerman berhasil membatalkan merek BMW versi Henrywo, melalui Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan mengabulkan gugatan BMW Jerman terhadap merek pakaian BMW milik Henrywo. Gugatan pembatalan merek ini didasarkan pada; bahwa tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik; bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek 14 terkenal BMW dan LOGO BMW yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang sejenis; Bahwa merek-merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal BMW dan LOGO BMW

yang dimiliki oleh Penggugat untuk barang yang tidak sejenis.

Kemudian karena Tergugat tidak terima, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pembatalan merek yang telah dilakukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, karena sudah melebihi batas waktu 5 tahun sejak berlakunya perlindungan merek BMW milik Tergugat. Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi. Berdasarkan putusan tersebut, Penggugat tidak terima dan melakukan upaya hukum terakhir dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Tetapi upaya tersebut justru tidak membuahkan hasil. MA hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis.

Dalam kasus sengketa merek BMW ini, memang benar ada persamaan antara BMW Jerman dan BMW versi Henrywo, selain nama yang sama dilihat dari bentuk logo juga hampir sama. Tapi karena terjadinya kekosongan hukum dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang pembatalan merek beda jenis, terlebih lagi Mahkamah Agung sudah mengeluarkan SEMA yang dinilai kurang memberi kepastian hukum, karena dengan amar putusan tidak diterima, untuk kasus sengketa pembatalan merek tidak sejenis, itu akan menimbulkan lebih banyak pelanggaran pendomplengan merek terkenal untuk kedepannya.

2. Kasus Merek Holland Bakery

Kasus posisinya adalah FX. J. Kiatanto sebagai tergugat didakwa melakukan pemalsuan merek yang meniru merek Hollan Bakery milik PT. Mustika Citra Rasa. PT. Mustika

Citra Rasa adalah pemegang hak atas merek Holland Bakery dengan logo kincir angin yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dan telah mendapat sertifikat merek pada Juni 1990 untuk jenis barang atau jasa pada kelas produk 30 yaitu makanan, kue, dan roti. Sedangkan merk milik FX. J. Kiatanto yang bernama Holland Bakery juga terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI dengan nomor register 317559 dan telah mendapat sertifikat merek pada tanggal 21 November 1994 untuk kelas barang/jasa 43, yaitu jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, bar, kedai kopi (café), kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan (snack bar), warung kopi (*coffee shop*), jasa boga rumah makan (catering), jasa ruang bersantai untuk minum cocktail. Holland Bakery milik FX. J. Kiatanto merupakan usaha jasa café atau rumah makan di Yogyakarta dengan logo bunga tulip.

PT. Mustika Citra Rasa kemudian menggugat FX. J. Kiatanto di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa DR. Drs. FX Kiatanto terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan pemalsuan merek dengan meniru merek milik PT. Mustika Citra Rasa. Tetapi kemudian Hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam putusan PN Yogyakarta No. 26/PID.B/2000/PN.YK memutuskan bahwa FX. J. Kiatanto terbukti melakukan perbuatan yang sebagaimana didakwakan tetapi bukan sebagai tindak pidana sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim tersebut dapat dipahami secara formal karena sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang terkait pemalsuan dan peniruan merek. Pendapat hakim

tidak menghiraukan adanya itikad baik dalam penggunaan hak atas merek oleh FX. J. Kiatanto. Sebenarnya bukti-bukti yang diberikan dalam persidangan dapat memberikan gambaran adanya peniruan tersebut namun majelis hakim tetap mempertahankan kebenaran formal. Seharusnya yurisprudensi terkenal yang mengutamakan unsur itikad baik dijadikan pertimbangan yang utama oleh Majelis Hakim. Dalam Pasal 10bis ayat (1) dan (2) Konvensi Paris dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur.

Para pendaftar merek yang bermaksud untuk membajak atau meniru jelas tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Tujuan pendaftaran tersebut tidak lain adalah untuk mendompleng ketenaran merek yang sudah terkenal. Perlindungan merek pada prinsipnya bersifat teritorial, namun bukan berarti bahwa tidak ada lagi perlindungan bagi pemilik merek yang sebenarnya.

3. Kasus Merek Hengst

Kasus bermula dari adanya perjanjian antara Suwanto Halim sebagai pemilik merek terdaftar Hengst sejak tahun 1995. Merek Hengst adalah produk saringan udara dan saringan oli mesin kendaraan berbakan solar. Suwanto Halim memberikan kuasanya kepada PT. Pratama Pionir Santosa untuk memproduksi produknya tersebut. PT. Pratama Pionir Santosa merupakan perusahaan yang memproduksi filter kendaraan bermotor yang berkedudukan hukum di Surabaya. Awalnya, Suwanto Halim yang ditunjuk oleh PT. Pratama Pionir Santosa sebagai distributor, tetapi kemudian mencabut penunjukan distributor tersebut dan menyerahkannya kepada pihak lain.

Oleh karena itu, Suwanto mencabut kuasanya kepada PT. Pratama Pionir Sentosa dalam hal penggunaan merek Hengst. Namun pencabutan kuasa ini tidak diindahkan oleh PT. Pratama Pionir Sentosa dengan tetap menggunakan merek Hengst untuk produk-produknya.

Suwanto Halim melaporkan tindakan PT. Pratama Pionir kepada Polisi Wilayah Kota Besar Surabaya. Kemudian kasus ini naik pada tahap penuntutan, oleh Jaksa Penuntut Umum tuntutan yang ditujukan adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.B/2000 tanggal 1 Agustus 2000 menyatakan bahwa tindakan yang didakwakan kepada PT. Pratama Pionir Sentosa dapat dibuktikan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan seluruh produk milik perusahaan tersebut. Karena tidak puas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi tetapi kembali ditolak permohonannya oleh Majelis Hakim dengan putusan tanggal 27 Februari 2001 No. 1677K/Pid/2000.

Berdasarkan kasus ini, seharusnya Suwanto Halim yang mendapatkan perlindungan hukum karena sebagai pemegang hak yang sah atas merek terdaftar Hengst yang telah didaftarkan sejak 1995. Terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan PT. Pratama Pionir Sentosa dalam memproduksi dan memperdagangkan produk bermerek Hengst walaupun sudah terjadi pencabutan kuasa pemakaian merek oleh pemilik sah dari merek tersebut. Dalam kasus merek Hengst ini, penilaian terkait kepemilikan hak merek semata-mata diserahkan pada hakim perkara pidana karena sebelumnya belum pernah ada putusan perdata tentang pemegang hak atas merek yang sah. Hal ini

menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah.

4. Kasus Kopi Gayo

Kopi Arabika Gayo adalah jenis kopi khas berasal dari Dataran Tinggi Gayo, Nangroe Aceh Darussalam. Pekerjaan dominan masyarakat Gayo adalah petani kopi yang sekarang produk kopinya telah terkenal dan menjadi salah satu komoditi ekspor yang diunggulkan di Indonesia. Kopi Arabika Gayo salah satu dari *origin coffee* dan *speciality coffee* di Indonesia sehingga pada tahun 2009 Kopi Gayo Arabika mendapatkan sertifikasi indikasi geografis. Setelah melalui pemeriksaan administrasi dan substansi dan mendapatkan lisensinya pada tahun 2010.

Pada tahun 2014, Adrian Rosano yang berdomisili di Jakarta Selatan mengajukan pendaftaran merek dengan nama Gayo Coffee, kemudian diadakan pemeriksaan substantive oleh Direktorat Merek Dirjem Kekayaan Intelektual. Setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Merek bahwa permohonan harus ditolak oleh Dirjen apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Sehingga permohonan pendaftaran Adrian Rosano ditolak dengan mengeluarkan surat tertulis kepada pemohon dengan menyebut alasan penolakannya.

Simpulan dan Saran

Pendaftaran merek berdasarkan asas itikad baik dan memenuhi persyaratan formalitas dan persyaratan substantive dilihat dari adanya persamaan pada pokoknya atau sebagian terhadap merek lain yang sudah terdaftar, selain itu juga diperhatikan prinsip kebaruan dan merupakan merek milik sendiri. Pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan hal sebagaimana disebut diatas maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan sarana

Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. Pemegang merek membutuhkan perlindungan hukum atas hak mereknya untuk menjaga dan menjamin kenyamanan usahanya. Permasalahan mengenai penggunaan nama indikasi geografis terdaftar sebagai merek dagang telah diakomodir dengan adanya undang-undang ini yang sebelumnya tidak terlalu dijelaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dibantu dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dengan pengaturan ini diharapkan tidak ada lagi pihak yang dapat mendaftarkan sebuah indikasi geografis sebagai merek dagang untuk kepentingannya sendiri.

Akibat hukum bagi para pelanggar Hak Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian dalam ranah perdata karena merupakan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan hak merek tanpa mendapat persetujuan dan izin sebelumnya dari pemilik atau pemegang hak atas Merek terdaftar, dan juga dapat dikategorikan pelanggaran UU Merek yang memuat sanksi pidana, sesuai ketentuan Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan memperdagangkan barang tiruan yang menggunakan merek terkenal.

Hak merek terkenal memiliki nilai ekonomi dan komersil yang besar di dalamnya. Sehingga sangat diperlukan adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi perlindungan merek terkenal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian kepada pemegang hak merek terdaftar yang sah.

Pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku atau pelanggar Hak Merek Terkenal harus segera ditingkatkan dan disosialisasikan. Dalam hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik didalam penggunaan Hak Merek Tersebut. Selain itu hal ini bertujuan agar mengurangi kebiasaan menjiplak/

mendompleng dan menggunakan hak kepunyaan orang lain.

Untuk membangun system hukum mengenai indikasi geografis sebagai suatu system normatif, diperlukan peranan negara dengan tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan tetapi juga pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- Adisumarto, Harsono, 1985. *Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1997. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, H.D. Effendy. 2003. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Univesitas Indonesia Pascasarjana.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hidayati, Nur. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11 (3):180-189.
- Lindsey, Tim, 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Maulana, Insan Budi. 1996. *108 Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purba, A. Zein Umar. 2002. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 13.
- Saidin, H OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Sudargo Gautama. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Rahasia Dagang*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Wilkof, Neil J. 1995. *Trade Mark Licensing*. London: Sweet & Maxwell.