

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK

Oleh:

Fajar Nurcahya Dwi Putra
Alumni Fakultas Hukum
Untag Surabaya
e-mail : fajar.123ndp@yahoo.com

Abstrak

Produsen menggunakan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan terjadinya pelanggaran merek. Di Indonesia telah disahkan Undang-undang tentang Merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap merek-merek terdaftar. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Pelanggaran hukum, merek, dan hak atas merek.

PENDAHULUAN

“Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya”.¹ tanda inilah yang disebut sebagai merek. Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu

produk, mengingat tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat perlu dilakukan karena semakin berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek.

“Pemerintah RI telah ikut serta dalam perjanjian WTO, yaitu *Agreement on Establishing the World Trade Organization*, dengan Undang-undang Tahun 1994 No.7, maka perlu disesuaikan peraturan nasional tentang merek dengan apa yang telah diterima dalam rangka Perjanjian Uruguay ini, TRIPS yakni “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including*

¹ M. Nurrachmad. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Cet. I. Buku Biru. Bantul. 2011. h. 54.

Trade in Counterfeit Good”, yaitu “Aspek-aspek hak milik intelektual termasuk perdagangan dalam barang palsu”, yang mempunyai kaitannya dengan perdagangan. Maka harus disempurnakan dan diubah Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek ini (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 81 TLN No. 3490). Hal ini telah menjadi kenyataan dengan disahkannya Undang-undang tentang Perubahan Merek oleh DPR pada tanggal 21 Maret 1997”.²

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat sehingga Indonesia kembali menyempurnakan UU No.14/1997 sehingga terbentuk UU No.15/2001 tentang Merek, selanjutnya disebut dengan UU Merek. Dengan adanya pengaturan merek dalam suatu peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya adalah mengenai pengertian merek dimaksudkan agar terjadi persamaan persepsi didalam pelaksanaannya. Merek menurut UU Merek Pasal 1 Angka 1 adalah “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”. Berdasarkan pengertian merek dari UU Merek, maka dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :

- 1) Merek yang digunakan sebagai tanda
- 2) Merek harus memiliki daya pembeda
- 3) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda, maka tanda itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek. Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa, maka permohonan mereknya akan ditolak.

Berdasarkan pengertian atau definisi mengenai merek pada Pasal 1 angka 1 UU Merek, dikatakan bahwa merek harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka jelas disini bahwa suatu produk yang dapat menggunakan merek tidak hanya yang berupa barang saja melainkan juga dikenal adanya merek jasa. Merek jasa sendiri baru mulai diberlakukan pada UU No.19/1992 atas dasar pertimbangan dapat menumbuhkan sikap bisnis yang berlandaskan pada etika bisnis yang positif dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat serta memperluas wawasan strategi bisnis.

Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. “Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya”.³ Pemegang hak dapat menggunakan mereknya.dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.

Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek dipalsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Cet. I. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. h. 40.

³ Agung Sujatmiko. *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*.Jurnal Hukum Pro Justitia. 2008. Vol. 26 No.2.

konsumen). Penggunaan secara tanpa hak atas suatu merek melalui perbuatan pelanggaran merek inilah yang akan dibahas secara lebih mendalam oleh penulis.

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Dalam penulisan ini pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada umumnya. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap suatu merek terkenal, maka perlu dijernihkan di sini kriteria apa yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu merek adalah merek terkenal.

Mudahnya pengabulan atas permohonan pendaftaran merek merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran sebagai persaingan usaha tidak sehat. Dengan dimilikinya hak merek, maka seharusnya tanda yang dijadikan merek itu merupakan monopoli dari si pemilik merek, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun menyerupai walaupun jenis produk yang dihasilkan berbeda. Pihak-pihak yang mereknya didompleng jelas mengalami kerugian yang cukup besar, karena untuk dapat menguasai pasar, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama sampai pada akhirnya konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut sehingga mendapat reputasi di masyarakat. Merek yang melanggar merek lain, berarti tidak bersaing secara sehat. Tindakan seperti tersebut tidak hanya merugikan produsen, tetapi juga masyarakat selaku konsumen bahkan negara pun dirugikan. Masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi

sebelumnya dengan merek yang hanya meniru atau membonceng karena terdapat persamaan pada pokoknya.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan lebih mendalam, yaitu : Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang ada.⁴ Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁶ Penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan.⁷

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.13-14.

⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 23.

⁷ Johny Ibrahim, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedi, 2007, hal. 300.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mencocokkan apa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Perbuatan Pelanggaran Merek Terhadap Merek Terkenal

1. Perbuatan Pelanggaran Merek Menurut UU Merek

Untuk membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek menurut UU Merek, antara lain:

1. Pasal 90 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
2. Pasal 91 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
3. Pasal 92 yang terdapat 3 (tiga) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut. Pada ayat (1) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama

pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.

Pada ayat (2) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. Dan pada ayat (3) perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis.

4. Pasal 93 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut.
5. Pasal 94 yang terdapat 2 (dua) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut. Pada ayat (1) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Dan pada ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam tindak pidana merek disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pelanggaran hak merek terkenal dalam perdagangan barang atau jasa dapat disimpulkan meliputi cara-cara sebagai berikut :

1. Praktik Peniruan Merek

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barangatau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barangatau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh seperti merek "SANYO" yang sudah dikenal dengan baik di masyarakat, kemudian ada pengusaha yang memproduksi barang yang sejenis dengan merek "SANGYO". Alasan pengusaha ini membuat merek yang mirip dengan "SANYO" tentunya berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal inikarena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merektersebut.

Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 91 UU Merek yang menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

2. Praktik Pemalsuan Merek

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam

masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh saat ini sedang marak barang-barang imitasi dari produk merek terkenal dengan istilah "KW", biasanya ada kategori "KW 1", "KW 2", "KW Super", dan sebagainya. Dalam hal ini jugamaka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat. Meskipun barang tiruan tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang yang asli, tentu pemegang merek terkenal akan dirugikan karena masyarakat yang merasa keberatan untuk membeli barang yang asli akan beralih membeli barang tiruan tersebut.

Jenis pelanggaran ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 90 UU Merek yang menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) dapat berakibat akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang lebih terkenal tersebut. Bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Pelanggaran terhadap hak atas merekini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.

Dulu pelanggaran merek dilakukan dengan memasang merek dan logo persis dengan yang asli, pemalsuan, mereknya sama secara

keseluruhan. Sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat sudah mulai marak. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi).

Passing off secara kepastasaan hukum Indonesia belum begitu dikenal, dengan demikian maka istilahnya pun masih seluruhnya asing. *Passing off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*.

“Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial”.⁸

Passing off tersebut dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan public di masyarakat tentang asal-usul suatu produk. Adanya tindakan *passing off* ini, ketentuan dasar yang dilanggar yaitu Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Merek. Selain ketentuan khusus mengenai merek tersebut, terhadap tindakan *passing off* juga dapat dikenakan ketentuan pidana, karena tindakan *passing off* ini sarat dengan unsur perbuatan curang. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 382 bis Bab XXV KUHP tentang Perbuatan curang yang menyatakan: “Barangsiapa untuk mendapatkan,

melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

Contoh tindakan pelanggaran merek yang termasuk ke dalam *passing off* adalah sengketa antara PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk selaku pemegang Hak Atas Merek dari “AQUA” dengan HARRY IE KHONG selaku pemegang Hak Atas Merek dari “QUA-QUA”.⁹ Dalam salah satu isi gugatan yang diajukan PT AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk terhadap HARRY IE KHONG, telah disebutkan bahwa AQUA adalah merek yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 1973 dan QUA-QUA dinilai mempunyai itikad tidak baik karena telah melakukan peniruan pada pokoknya terhadap merek AQUA. Dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut, beberapa isinya antara lain bahwa HARRY IE KHONG selaku tergugat harus menghentikan produksi air mineral dengan merek QUA-QUA serta membayar ganti kerugian sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) kepada Penggugat.

Dari contoh kasus pelanggaran merek yang dialami oleh PT.AQUA GOLDEN MISSISSIPI Tbk selaku pemegang hak atas merek “AQUA” Dapat terlihat bagaimana lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Hak Cipta. Paten dan Merek dalam memutuskan apakah merek yang akan didaftarkan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal yang telah terdaftar sebelumnya atau tidak. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya merek

⁸ Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3, Desember 2011. hal. 180.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI, www.bphn.go.id, diunduh pada 2 Desember 2012 pukul 15.30 WIB.

yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang permohonan pendaftarannya dikabulkan dan masuk di dalam Daftar Umum merek.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika adapihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.¹⁰

Konvensi *Paris convention for the Protection of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai HAKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HAKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HAKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HAKI bagi Negara-negara di dunia.¹¹ Selain itu terdapat juga WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HAKI di seluruh dunia.

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO (World Trade Organization) dan TRIPs, maka Negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut sebagai konsistensi terhadap ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia, maka perubahan atas undang-undang yang sudah ada dan pembentukan UU No. 15 Tahun 2001 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1997.

Terjadinya pelanggaran merek seperti yang telah dicontohkan di atas, maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut.

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan

¹⁰ Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hal. 349.

¹¹ Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 7

multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

2. Pendaftaran terhadap Merek

Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengandemikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (*first to file principle*) yang dianut oleh UU Merek.

3. Penolakan Pendaftaran Oleh Kantor Merek Melalui Undang-undang Merek, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Kantor Merek (Pasal 6 ayat (1) b dan ayat (2) UU Merek.

4. Pembatalan Merek Terdaftar

Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya. Apabila

terjadi kasus seperti itu, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat 3). Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat 1). Sedangkan jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari Daftar Umum Merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Pasal 28 UU Merek menyebutkan "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Dalam Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, dan 94 UU Merek. Pasal 90 UU Merek pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Sementara Pasal 91 memberikan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal delapan ratus juta rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Sedangkan Pasal 94 memberikan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal dua ratus juta rupiah bagi barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90 dan 91. Berdasarkan UU Merek, tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan delikaduan. Ini mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997.

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan

mendapatkan perlindungan hukum.¹² Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 UU Merek).

3. Upaya Hukum Jika Terjadi Perbuatan Pelanggaran Merek

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.¹³ Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pelaku pelanggaran merek selain dari UU Merek adalah sebagai berikut.

1. Sanksi menurut hukum perdata

Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

¹²Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82.

¹³Muhamad Djumhana dan Djubaedillah.1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 93.

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

2. Sanksi menurut hukum pidana.

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda, setinggi-tingginya Rp 900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seseorang tertentu. Pengelabuan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu ketentuan Pasal 393 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus

rupiah”. Pasal 393 ayat (2) KUH Pidana: “Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat limatahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.¹⁴ Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis dan hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam UU Merek.

3. Sanksi Administrasi Negara.

Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.¹⁵

KESIMPULAN

Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain). Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan ber-

¹⁴R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. VII, Politeia, Bogor, 1991, hal 271.

¹⁵Nur Hidayati, *Op. cit*, hal. 179.

dasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif, oleh karena itu bagi pelaku usaha disarankan agar dengan cepat mendaftarkan merek dagang dan/atau merek jasa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pihak pemegang merek sebaiknya segera mengajukan gugatan ke pengadilan jika terdapat indikasi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain sehingga kerugian yang dialami oleh produsen maupun konsumen tidak semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya), Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, *Hukum Merek Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Cet. I. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1977.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Ke 1, 1986, hal. 252.
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, Bandung, Citra Adityabakti, 1996.
- Ibrahim, Johny, *Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedi, 2007,
- Margono, Suhud dan Hadi, Longginus, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2002.
- Nurrachmad, M, *Segala tentang HAKI Indonesia*.Cet. I. Buku Biru.Bantul. 2011.
- Ramli, Ahmadi M, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Saidin, Oka, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Simorangkir, J.C.T, dkk., *Kamus Hukum*, Majapahit, Cirebon, 1972.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. VII, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Lindsey (eds.), *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual – Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Wahyuni, Erna, dkk., *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004.

Wahyuni, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2001.

B. Artikel dan Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI, www.bphn.go.id, diunduh pada 2 Desember 2012 pukul 15.30 WIB.

Hidayati, Nur, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora, Vol. 11 No. 3, Desember 2011. hal. 180.

Sudjatmiko, Agung, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000.

Sudjatmiko, Agung, Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro Justitia. 2008. Vol. 26 No.2.

www.asma1981.blogspot.com, Perbedaan Sistem Deklaratif dan Konstitutif dalam Pendaftaran Merek di Indonesia. Diunduh pada 5 Agustus 2012 pukul 10.15 WIB.

www.hukumonline.com, Hoka-hoka Bento Gugat Merek Dagang Otobento. 5 November 2008, diunduh pada 3 Juni 2012 pukul 19.10 WIB.

www.hukumonline.com, Krakatau Steel Menangkan Gugatan Pembatalan Merek. 12 Februari 2009, diunduh pada 3 Juni 2012 pukul 19.20 WIB.

www.mahahukum.blogspot.com, Pengertian dan Kriteria Merek. 5 Februari 2010. Diunduh pada 3 Juli 2012 pukul 18.37 WIB.