

PELANGGARAN MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DALAM PERSPEKTIF *PARIS CONVENTION*, *TRIPS AGREEMENT* DAN UU MEREK INDONESIA

Oleh :

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi¹

ABSTRACT

Legal protection for well-known mark owner is important to study because many well-known mark have been infringed domestically and internationally causing damage to the well-known mark owner. This research discusses 2 (two) main issues namely the legal protection for well-known mark owner and legal action and sanctions imposed against to the infringer by the Paris Convention, TRIPs Agreement and Indonesia Trademark Law. This research applies normative research method. Meanwhile the approach method use statute approach method and comparative approach method which is compares The Paris Convention, TRIPs Agreement and Indonesia Trademark Law regarding the protection of well-known mark. Analysis technique use qualitative analysis. The study shows, from the perspective of the Paris Convention, TRIPs Agreement and Indonesia Trademark Law, well-known mark owner have legal protection in the form of exclusive rights through registration process to obtain legal certainty. When well-known mark infringement occurred, the legal action can be done are litigation and non litigation process. The form of legal sanction are payment of compensation and criminal sanction, determined by each member state but still refer to the provisions of the Paris Convention and TRIPs Agreement. However, Indonesia set up more details about the sanctions that can be imposed for the infringer in the form of penalties or criminal sanction ranging from 4 (four) to 5(five) years and a fine of Rp. 800.000.000 up to Rp. 1.000.000.000

Keywords: Infringement, Legal Protection, Well-Known Mark Owner

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat : Denpasar,

e-mail: -

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang lahir atau berasal dari daya kreativitas manusia yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yaitu terdiri dari Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*).

Indonesia memberi perhatian lebih kepada HKI dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya yaitu *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 dan juga menandatangani *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Agreement* dan meratifikasinya melalui Keppres No.7 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.²

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh

seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain.³ Saat ini di Indonesia banyak dijumpai merek terkenal antara lain : Bvlgari, Apple, Blackberry, Aqua, Edward Forrer, Lea, Marie Claire dan sebagainya.

Dalam praktek banyak dijumpai kasus pelanggaran merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Pemilik merek terkenal dalam hal ini sudah tentu sangat dirugikan karena dapat mengurangi omzet penjualan serta mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal tersebut. Di Indonesia banyak dijumpai kasus pelanggaran merek terkenal seperti kasus antara produsen sepatu Aerosoles International Inc dengan produsen lokal PT Matahari Duta Prima, kasus antara PT Tossa Shakti produsen sepeda motor Tossa dengan PT Astra Honda Motor produsen sepeda motor Honda dan lain-lain⁴

Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU No 15 tahun 2001 (UU Merek Indonesia) telah mengatur sistem perlindungan terhadap merek terkenal, namun pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal.

³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bndung, h. 18

⁴Tim Redaksi Tata Nusa, 2004, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, PT. Tatanusa, Jakarta, h. 319

²Yuslisar Ningsih, 2003, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Merek di Indonesia Menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Makalah disampaikan pada Penataran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Mataram, h.26

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai permasalahan diatas yang selanjutnya akan diuraikan didalam karya ilmiah ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan *Paris Convention, TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal berdasarkan *Paris Convention, Trips Agreement* dan UU Merek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum.

Penelitian ini secara umum bertujuan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama konsentrasi hukum bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum serta upaya hukum bagi pelanggaran merek terkenal.

1.3.2. Tujuan Khusus.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan *Paris Convention, TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum serta sanksi yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal berdasarkan *Paris Convention, TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia.

II. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini mempergunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu hukum sebagai konsep terhadap apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan terhadap perilaku manusia.⁵

2.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan *Paris Convention, TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia mengenai perlindungan merek terkenal.

2.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang mengikat secara umum (perundang-undangan) dan bagi pihak berkepentingan

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

(konvensi, kontrak, putusan hakim dan dokumen hukum).⁶

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷
3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.⁸

2.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dikaji dan ditelaah.

2.5. Teknik Analisis

Karya ilmiah ini mempergunakan teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang baik dan benar (teratur), logis serta sistematis sehingga mempermudah dalam menginterpretasikan bahan-bahan hukum dan memahami hasil analisa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Berdasarkan *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia.

Saat ini banyak pihak/orang yang tidak bertanggungjawab melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal dengan menjual produk palsu dengan kualitas yang lebih rendah. Pemilik merek terkenal sangat dirugikan dalam hal ini karena mengurangi keuntungan yang diharapkan dari penjualan produk tersebut.

Dalam pasal 10 *bis Paris Convention* terdapat ketentuan bahwa negara anggota *Paris Convention* harus memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak jujur. Dalam hal ini yang dianggap perbuatan persaingan tidak jujur adalah perbuatan yang bertentangan dengan honest practices industrial dan commercial matters. Disamping itu diatur juga mengenai pelanggaran terhadap perbuatan yang menciptakan kekeliruan berkenaan dengan asal-usul barang/usaha industrial dan komersial dari pengusaha yang bersaing serta tindakan yang dapat mengacaukan publik.

Pelanggaran merek diatur dalam pasal 51 *TRIPs Agreement* yaitu negara anggota berkewajiban melaksanakan prosedur yang memungkinkan bagi pemegang hak yang sah dalam hal akan terjadi pengimporan barang

⁶Abdulkadir Muhammad. 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.82

⁷ Ibid

⁸ Ibid

bermerek dagang palsu untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak berwenang agar dilakukan penundaan oleh pabean mengenai pelepasan barang tersebut dalam arus perdagangan. Sepanjang memenuhi persyaratan dalam bagian ini, anggota juga memungkinkan untuk mengajukan permohonan yang sama terhadap barang yang melibatkan pelanggaran lain terhadap HKI. Disamping itu untuk barang-barang yang akan diekspor negara anggota juga dapat menetapkan prosedur yang sama.

Barang bermerek dagang palsu adalah barang yang tanpa ijin memuat merek dagang yang sama dengan merek dagang yang sah atau memuat bagian penting yang sama dengan merek dagang sah orang lain. Sesuai dengan hukum negara importir hal ini melanggar hak dari pemilik merek dagang yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan UU Merek Indonesia mengatur mengenai jenis pelanggaran merek, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek Indonesia)
- b. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain

untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UU Merek Indonesia)

- c. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran. (Pasal 94 ayat 1 UU Merek Indonesia).

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen.”⁹ Perbuatan ini dapat dikatakan pemalsuan. Sedangkan yang dimaksud persamaan pada pokoknya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 6 UU Merek Indonesia, yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* sebagai berikut:

1. Negara anggota *Union* secara ex officio jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan membatalkan atau menolak pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan imitasi, terjemahan atau

⁹M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 105

reproduksi yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini serta digunakan untuk barang yang mirip atau identik. Hal ini dapat juga berlaku apabila bagian esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan.

2. Permintaan pembatalan merek dapat dilakukan dalam jangka waktu setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran.
3. Permintaan pendaftaran merek tidak ada batas waktu apabila pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik/buruk.

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 *bis Paris Convention* yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai atau sama. Ditambahkan lagi dalam Pasal 4A Ayat (1) mengenai hak prioritas yang menentukan bahwa merek terkenal harus mendapat perlindungan hukum di negara yang termasuk dalam anggota *Paris Convention* sejak merek tersebut didaftar dinegara peserta *Paris Convention* atau negara asal. Negara anggota secara *ex officio* dapat menolak atau membatalkan

permohonan pendaftaran merek menurut peraturan negara yang bersangkutan serta mengabulkan permohonan pembatalan dari pihak lain.

Dalam *Paris Convention* juga mengatur mengenai perlindungan dapat ditolak apabila : merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif; pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak pihak ketiga terdahulu dan merek tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketertiban umum atau moralitas.¹⁰

Pasal 6*bis Paris Convention* diadopsi oleh Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) *TRIPs Agreement* yaitu:

(2) Pasal 6*bis Paris Convention* (1967) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap jasa. Untuk menentukan merek dagang adalah merek terkenal, negara peserta harus memperhatikan pengetahuan tentang merek dagang tersebut dalam masyarakat, serta pengetahuan dari negara peserta yang didapatkan dari hasil kegiatan promosi merek dagang tersebut.

(3) Pasal 6*bis* dari *Paris Convention* (1967) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk barang/jasa yang tidak sejenis dengan barang/jasa yang dilindungi oleh merek

¹⁰Cita Citrawinda, 2007, *Sekilas Tentang Tindak Pidana dalam Bidang Merek*, <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view/654>, Diakses 26 Desember 2013, h.1-2

terdaftar asalkan merek tersebut digunakan untuk mengindikasikan suatu hubungan barang/jasa dengan pemilik merek terdaftar dan asalkan penggunaan merek tersebut merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar.

Perlindungan merek terkenal dalam hal ini tidak hanya mencakup barang sejenis saja tetapi juga terhadap barang-barang yang tidak sejenis. Namun pengertian tidak sejenis disini tidak disebutkan apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum merek terkenal diserahkan kepada masing-masing negara anggota.

Di Indonesia pemilik merek dapat menggunakan mereknya apabila ia memiliki hak eksklusif (hak atas merek) yang diberikan kepada pemilik merek oleh negara serta merupakan satu-satunya pemilik yang berhak atas merek tersebut dan melarang orang lain untuk menggunakan dan memiliki merek tersebut.

Hak tersebut dapat diterobos dengan izin dari pemilik merek yaitu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*).¹¹ Hak eksklusif dapat diperoleh apabila pemilik merek mendaftarkan mereknya. Hal ini diatur pada Pasal 3 UU Merek Indonesia yaitu: hak atas

merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan permintaan dari pemilik merek atau yang berhak atas merek atau melalui kuasanya.¹² Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. UU Merek Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*) yaitu siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya maka dia yang berhak atas merek tersebut. Suatu pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek.

Namun terdapat kemungkinan merek yang dimohonkan pendaftarannya itu ditolak atau tidak dapat didaftarkan oleh Direktorat Jenderal. Pasal 5 UU Merek Indonesia menentukan, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum atau;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan

¹¹ Agung Sudjatmiko, 2000, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, *Yuridika*: Vol. 15. No.5., h. 349

¹² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, h. 121.

dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran-nya.

Disamping itu menurut pasal 6 ayat (1) UU Merek Indonesia, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (3) UU Merek Indonesia, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

UU Merek Indonesia khususnya pasal 6 ayat (2) juga mengatur mengenai perlindungan merek terkenal terhadap barang dan/jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum disahkan oleh pemerintah.

Dalam *Paris Convention* tidak ditentukan mengenai jangka waktu perlindungan terhadap merek terkenal. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan masing-masing negara anggota. Menurut Pasal 18 *TRIPS Agreement* masa perlindungan merek terkenal adalah selama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan menurut Pasal 28 UU Merek Indonesia, merek terkenal mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Serta Sanksi Yang Diberikan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Atas Merek Terkenal Berdasarkan *Paris Convention, Trips Agreement* dan UU No. 15 Tahun 2001

Perlindungan hukum merupakan suatu

jaminan untuk memproses jika terdapat pelanggaran terhadap merek terkenal. Sebagai suatu jaminan maksudnya disini adalah jika terjadi pelanggaran maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan upaya hukum karena status dirinya sebagai pemilik merek yang sah dan wajib mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Ketentuan dalam *Paris Convention* yaitu Pasal 9 dan pasal 10^{ter} menyebutkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek terkenal yang pada intinya menyatakan semua barang yang secara tidak sah membawa merek dagang harus disita pada pemasukan barang import ke dalam negara persatuan dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas perlindungan hukum. Penyitaan akan dilakukan atas permintaan jaksa penuntut umum, atau pejabat yang berwenang lainnya, atau setiap pihak yang berkepentingan, baik orang pribadi atau badan hukum, sesuai dengan undang-undang dalam negeri masing masing negara. Negara-negara persatuan menjamin warga negara dari negara persatuan lain menjalankan solusi hukum yang tepat efektif untuk menekan semua perbuatan pelanggaran.

Didalam *TRIPs Agreement* diatur tentang penegakan hukum dalam hal pencegahan terhadap pelanggaran HKI (khususnya merek terkenal) yang terjadi di negara-negara anggota. Pasal 42 *TRIPs*

Agreement memuat kewajiban bagi negara anggota untuk menyediakan atau melakukan prosedur peradilan perdata untuk para pemegang hak dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas HKI yang dicakup persetujuan ini.

Suatu badan peradilan berwenang untuk menuntut pihak pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak atas kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran HKI oleh pihak lain yang mengetahui bahwa ia terlibat dalam kegiatan pelanggaran. Negara anggota dalam hal tertentu dapat memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk memerintah-kan melakukan pembayaran ganti rugi walaupun pihak pelanggar tidak mengetahui bahwa dia terlibat dalam kegiatan pelanggaran. (Pasal 45 *TRIPs Agreement*)

Upaya perdata ditetapkan berdasarkan prosedur administrasi tentang pokok suatu perkara, prosedur tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Bagian ini. (Pasal 49 *TRIPs Agreement*)

Pemilik merek memiliki upaya perlindungan hukum terhadap mereknya dengan dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan yang disebut *provisional measures* untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pasal 50 ayat 1 *TRIPs Agreement* menyatakan: Badan peradilan berwenang untuk memerintahkan dilakukan

tindakan sementara yang cepat dan efektif:

- (a) Untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HKI serta untuk melakukan pencegahan terhadap masuknya barang dalam arus perdagangan termasuk barang impor setelah dilepas oleh bea cukai didalam wilayah hukum mereka;
- (b) Untuk melindungi bukti - bukti yang berhubungan dengan pelanggaran.

Prinsip-prinsip pokok mengenai penegakan hukum dalam hal terjadi indikasi pelanggaran diatur dalam *TRIPs Agreement* bagian keempat mengenai *Special Requirements Related to Boarder Measures*.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan dibawah, negara anggota wajib melaksanakan prosedur yang memungkinkan bagi pemegang hak yang mempunyai dasar sah bila akan terjadi pengimporan barang hasil pembajakan atau barang dengan merek dagang palsu, untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak berwenang, badan peradilan maupun administrasi agar pabean menunda dilepaskannya barang-barang tersebut kedalam arus perdagangan. Sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam bagian ini, dapat dimungkinkan oleh anggota untuk mengajukan permohonan seperti itu terhadap barang-barang yang melibatkan pelanggaran lain terhadap HKI. Terhadap barang-barang yang akan diekspor anggota juga dapat menetapkan prosedur yang sama

(Pasal 51 *TRIPs Agreement*)

Pemegang hak yang menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 51 berkewajiban untuk menyediakan bukti-bukti untuk meyakinkan pihak yang berwenang, sesuai dengan hukum negara dimana suatu pengimporan dilakukan, bahwa *prima facie* telah terjadi pelanggaran terhadap HKInya serta diberikan keterangan yang rinci tentang barang yang bersangkutan sehingga pabean mudah untuk mengenali. Pihak berwenang berkewajiban untuk segera memberitahukan pemohon bahwa permohonan yang bersangkutan telah diterima serta apabila telah ditetapkan oleh pihak berwenang kapan saatnya akan mulai diambil suatu tindakan oleh pabean. (Pasal 52 *TRIPs Agreement*)

Disamping upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam *TRIPs Agreement* juga diatur penyelesaian sengketa secara non litigasi. Hal ini tertuang dalam pasal 64 ayat (1) yaitu: ketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 sebagaimana diterapkan sesuai berdasarkan kesepakatan mengenai Aturan dan Prosedur tentang Penyelesaian Sengketa berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa dan konsultasi yang timbul berdasarkan perjanjian ini kecuali bila telah secara khusus disediakan tersendiri.

Menurut UU Merek Indonesia upaya hukum yang dapat dilakukan berkaitan

dengan pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan dengan cara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Secara litigasi

Upaya hukum melalui jalur litigasi dapat dilakukan secara perdata dan pidana. Secara perdata penyelesaian sengketa merek diatur dalam pasal 76 UU Merek Indonesia yaitu:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan Niaga.

Gugatan atau pelanggaran merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. (Pasal 77 UU Merek Indonesia)

Atas permohonan pemilik merek dan/atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat

memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 78 UU Merek Indonesia)

Pemilik merek terkenal juga dapat menuntut suatu pembatalan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek orang lain.

Hal ini diatur dalam pasal 68 ayat (2) yang apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5 dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

(Pasal 85 UU Merek Indonesia)

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal secara pidana adalah dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian. Pada merek berlaku delik aduan yaitu penyidikan baru dilakukan oleh penyidik Polri setelah adanya laporan mengenai pelanggaran terhadap merek terkenal yang diatur pada pasal 89 UU Merek Indonesia

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) UU Merek Indonesia)

Setelah dilakukan penyidikan lalu dilakukan penangkapan dan penahanan, selanjutnya dilakukan penyitaan dan penggeledahan. Setelah itu dilanjutkan dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan pemeriksaan alat-alat bukti atau barang bukti. Apabila terbukti bersalah, maka pelaku pelanggaran merek terkenal tersebut dapat

dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda.

2. Non Litigasi

Upaya hukum melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan) yaitu penyelesaian sengketa alternatif (ADR/ *Alternative Dispute Resolution*) dan arbitrase yang dapat ditemukan pengaturannya pada pasal 84 UU Merek Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif menurut pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Disamping melakukan upaya hukum untuk melindungi kepentingan pemilik merek terkenal yang sah pemerintah juga memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. *Paris Convention* tidak mengatur mengenai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Ketentuan pidana dalam *TRIPs Agreement* diatur dalam bagian 5 mengenai prosedur kriminal yaitu pasal 61: Anggota berkewajiban untuk menetapkan sanksi kriminal dan prosedur yang akan diterapkan pada perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan kesengajaan. Upaya hukum berupa pidana penjara dan/atau denda sehingga membuat jera pelaku

pelanggaran, sepadan dengan tingkat hukuman yang berlaku terhadap kadar kejahatan yang sama. Pada perkara tertentu upaya hukum yang tersedia berupa penyitaan, pengambilalihan serta pemusnahan barang hasil pelanggaran dan bahan/alat yang digunakan dalam tindak kejahatan. Prosedur dan sanksi kriminal dapat ditetapkan oleh anggota untuk diterapkan pada perkara lain pelanggaran HKI dalam hal tindak pidana dilakukan secara sengaja serta untuk tujuan komersial.

Berdasarkan ketentuan diatas baik *Paris Convention* maupun *TRIPs Agreement* tidak menetapkan jumlah denda atau ganti rugi yang harus dibayar maupun jangka waktu pidana penjara bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini disesuaikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara peserta. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Merek Indonesia secara garis besar sanksi pidana berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun hukuman pidana penjara dan 800 juta sampai dengan 1 miliar rupiah pidana denda.¹³

IV.PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal

berdasarkan *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*) yaitu hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut dan melarang orang lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif diperoleh melalui pendaftaran yang bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek tersebut.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terkenal terhadap pelanggaran merek terkenal menurut *Paris Convention*, *Trips Agreement* dan UU Merek Indonesia adalah dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Sanksi hukum dapat berupa pembayaran ganti rugi dan pidana kurungan, penentuannya diserahkan kepada masing-masing Negara anggota namun tetap mengacu pada ketentuan *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*. Sedangkan UU Merek Indonesia mengatur lebih detail mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran yaitu berupa hukuman atau pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-

4.2. Saran

1. Berkaitan dengan perlindungan terhadap

¹³Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,h.109

merek terkenal hendaknya segera disahkan Peraturan Pemerintah tentang persyaratan permohonan pendaftaran merek terkenal yang ditolak untuk barang atau jasa yang tidak sejenis seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat (2) UU Merek Indonesia sehingga cakupan perlindungan merek terkenal di Indonesia semakin luas.

2. Diharapkan kepada pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen agar lebih aktif turut serta dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum merek yang menganut delik aduan. Karena jika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan maka akan sangat merugikan pemilik merek terkenal, pelaku usaha, konsumen dan negara. Disamping itu agar pemerintah secara terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di bidang merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Margono, Suyud dan Longginus, Hadi, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rizaldi, Julius, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung
- Saidin, H. OK., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Citra Utama, Bandung
- Tim Redaksi Tata Nusa, 2004, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*, PT. Tatanusa, Jakarta

Jurnal dan Makalah

- Kesowo, Bambang, 1998, "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", Makalah Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di

Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum
Universitas Parahiyangan

Ningsih, Yuslisar, 2003, “Perlindungan dan
Penegakan Hukum Merek di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek”, makalah
disampaikan pada Penataran Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), Mataram

Sudjatmiko, Agung, 2000, “Perlindungan
Hukum Hak Atas Merek”, *Yuridika*:
Vol. 15. No.5

Internet

Citrawinda, Cita, “Sekilas Tentang Tindak
Pidana Dalam Bidang Merek”, [http:
//lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/art
icle/view/654](http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view/654), diakses tanggal 29
Oktober 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No.

M. 02-HC.01 Tahun 1987 tentang
Penolakan Permohonan Pendaftaran
Merek yang Mempunyai Persamaan
Dengan Merek Terkenal Milik Orang
Lain

Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri
Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01
Tahun 1991 tentang Penolakan
Permohonan Pendaftaran Merek

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHP)

Konvensi Paris (*Paris Convention for the
Protection of Industrial Property*)

*TRIPs Agreement (Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights*

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek

