BAB IV

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
TERKENAL DALAM WTO-TRIPS DIKAITKAN DENGAN
PENGATURAN DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA**

4.1. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan dalam rangka penanaman modal, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi perdagangan bebas atau menghadapi era globalisasi, maka pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI, khususnya di bidang merek perlu lebih ditingkatkan.

Berdasarkan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka tuntutan kebutuhan terhadap aturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pemilik merek yang lebih memadai, menjadi hal yang dapat dipahami. Sebagai konsekuensi persetujuan TRIPS, Indonesia wajib memperbaharui Undang-undang HaKI yang ada termasuk Merek.

Dalam hal perlindungan merek terkenal, menurut perjanjian TRIPS disebutkan dalam Pasal 16 perjanjian tersebut, bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan apabila mereknya didaftarkan di wilayah negara peserta, sehingga pemilik merek bersangkutan mempunyai hak eksklusif dari negara peserta untuk melarang pihak lain untuk melakukan peniruan atau pemalsuan

terhadap merek tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam perjanjian TRIPS harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal, yang telah ditentukan dalam Pasal 16 perjanjian TRIPS ini telah diterapkan dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa 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. Maka dengan demikian perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila merek tersebut didaftarkan dan pendaftarannya pun harus dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam menentukan apakah suatu merek telah diketahui umum, perlu diperhatikan pengetahuan masyarakat akan merek tersebut, termasuk pengetahuan akan merek itu dari promosi merek bersangkutan di negara itu.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sampai sejauh ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 perjanjian TRIPS. Ketentuan tersebut telah diadopsi oleh banyak negara dalam perundang-undangan nasionalnya, termasuk pula Indonesia. Perlindungan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas merek tersebut selama kurun waktu tertentu, dan orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan hak tersebut atas ijin pemilik. Perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada pemilik merek terdaftar yang memiliki merek tadi, hak demikian ini dikatakan mempunyai sifat eksklusif. Sesungguhnya, larangan untuk menggunakan merek orang lain secara tanpa hak, berkaitan dengan hak eksklusif dari pemilik merek, sebagai akibat hukum dari diterimanya pendaftaran merek miliknya oleh Kantor Merek. Hak eksklusif tadi juga dapat merupakan jaminan kepada masyarakat umum akan kualitas dari barang yang dibubuhi merek itu.

Dalam rangka perlindungan merek terkenal, pemilik merek terkenal mempunyai hak untuk mengajukan oposisi atau mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar, yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal dimaksud berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan cara terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek tersebut kepada pada Kantor Merek.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, ditentukan pula mengenai jangka waktu perlindungan merek baik bagi merek lokal maupun merek asing. Di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Mengenai cara permintaan perpanjangan, harus diajukan dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut, hal ini

tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu, dalam hal dilakukan permintaan perpanjangan, merek tersebut harus tetap masih digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa bersangkutan.

Jangka waktu perlindungan di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 di atas melampaui jangka waktu 7 (tujuh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 18 dari perjanjian TRIPS. Oleh karena itu, jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian TRIPS ini telah dipenuhi oleh Undang-undang Merek Indonesia.

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek untuk menuntut pembayaran ganti rugi terhadap pelanggaran hak atas merek, yang diatur dalam Bab XI Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Disini pemilik merek terdaftar, disamping dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya, juga dapat menghentikan pemakaian merek tersebut.

Walaupun pada prinsipnya, hanya pemilik merek terdaftar yang dilanggar haknya yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, tetapi Pasal 77 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan pula hak kepada penerima lisensi, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar untuk melaksanakan tuntutan di atas tadi. Disamping itu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan penerima

lisensi untuk mengajukan tuntutan provisi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah diatur pula mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap tindakan atas pelanggaran merek.

Melihat ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah cukup optimal, karena dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah diatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal, yaitu di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dijadikan sebagai dasar penolakan pendaftaran merek terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, serta adanya penentuan mengenai kriteria merek terkenal yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut. Adanya ketentuan mengenai pengaturan kriteria merek terkenal dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, berarti Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatasi masalah pemalsuan terhadap merek-merek terkenal.

Walaupun perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis belum ada, tetapi dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Bapak Ignatius, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yang akan mengatur tentang

persyaratan penolakan pendaftaran merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, saat ini sedang dirancang oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di dalam praktek, selain ditentukan oleh substansi hukumnya, juga sangat ditentukan oleh aparat pelaksananya, yaitu para penegak hukum dan aparat-aparatnya, kesadaran hukum masyarakatnya, serta fasilitas yang mendukungnya, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih harus ditingkatkan, termasuk infrastruktur untuk kriteria dan daftar merek-merek terkenal.

Departemen Kehakiman, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual haruslah melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya, terutama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Departemen Koperasi dan PPK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Kepolisian Republik Indonesia yang bertindak sebagai penyidik dalam menangani kasus-kasus terhadap merek. Melalui koordinasi yang baik, maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap merek, khususnya merek terkenal dapat menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia telah dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

Peranan setiap kedutaan besar, dalam hal ini melalui KADIN, untuk dapat memberikan daftar (katalog) mengenai merek-merek terkenal yang ada di negaranya masing-masing juga sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual mengenai daftar (katalog) keberadaan merek terkenal tersebut di beberapa negara, sehingga pada waktu proses pemeriksaan substantif dilakukan, pemeriksa tidak mengetahui bahwa merek tersebut ternyata menyerupai merek terkenal milik pihak lain.

Kantor Merek sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi pendaftaran merek juga sangat menentukan dalam rangka menciptakan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal. Untuk itu, pemeriksa substantif di bidang merek, haruslah orang yang memenuhi kualifikasi dibidangnya.

Dari segi kesadaran hukum masyarakat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat itu, yaitu:

- a. Adanya sanksi yang memaksa;
- b. Hati nurani (moral) untuk mentaatinya.

4. 2. Perlindungan Hukum terhadap *Famous Mark*

Dalam beberapa literatur diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat derajat yang dimiliki oleh suatu merek, yaitu antara *famous mark* dan *well known mark*. Seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu, *famous mark* adalah merek yang mempunyai tingkat derajat yang tertinggi (termashur), didasarkan pada ukuran sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya (*higher renown of high reputation*), sedangkan *well known mark* adalah merek yang mempunyai derajat "*well-known*", yang diibaratkan masuk golongan VIP (*Very Interesting Person*), karena menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Terjadinya

perbedaan tingkat derajat kemashuran suatu merek menimbulkan kesulitan dalam penafsiran, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk menentukan batas dan ukuran antara *famous mark* dan *well known mark*. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termashur, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal (*well known mark*).

Sehubungan dengan masalah tingkat derajat merek yang membingungkan, karena tidak memiliki perbedaan mendasar antara *famous mark* dan *well known mark*, maka yang diinginkan sekarang adalah perlu adanya kesamaan persepsi dan standar mengenai merek terkenal (*well known mark*) dan merek termashur (*famous mark*) tersebut, agar penilaian yuridis tentang masalah persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) terhadap peniruan atau pemalsuan merek tidak berbeda antara satu Negara dengan Negara lain. Untuk itu perlu ada patokan atau standar untuk menentukan apakah suatu merek itu terkenal atau termashur. Standar tersebut antara lain:

1. Merek terkenal dan termashur memiliki reputasi yang luas disbanding dengan merek yang lain (*normal mark*). Perbedaan antara kedua merek tersebut dapat dilihat dari keluasan reputasinya, dimana merek yang lebih luas reputasinya digolongkan ke dalam *famous mark*, sehingga diberi predikat "*highly renown*". Kedudukan dan reputasinya yang luas itu harus bersifat stabil dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya bersifat sementara;
2. Keluasan reputasi yang dimiliki oleh *well known mark* dan *famous mark* harus bersifat internasional, dalam arti bahwa merek tersebut harus benar-benar

dikenal secara luas dan mendunia, penjualannya yang tersebar di berbagai negara, dan terdaftar di beberapa negara sehingga pendaftarannya sudah bersifat supranasional;

3. Persentase nilai pemasarannya yang tinggi, dimana persentase tersebut harus pula dikaitkan dengan luas wilayah pemasarannya di seluruh dunia.

Mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal (*well known mark*), Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Pengaturan mengenai merek terkenal (*well known mark*) dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris mengenai perlindungan terhadap merek terkenal (*well known mark*). Akan tetapi, Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal (*well known mark*) yang dimaksud dan tidak dijelaskan apa dan bagaimana yang disebut dengan merek termashur (*famous mark*) itu. Oleh karenanya, hal ini diserahkan kepada masing-masing negara untuk menentukannya.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 telah tercantum mengenai ruang lingkup perlindungan terhadap merek terkenal (*well known mark*), namun hal itu tidak berarti telah terangkum semua, karena pengaturan mengenai perlindungan terhadap *famous mark* di dalam Undang-undang Merek tersebut belum ada. Pokok permasalahannya adalah bagaimana untuk menilai dan untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu merek telah menjadi terkenal (*well*

known) dan termashur (*famous*) bukanlah perkara mudah. Masalah subyektifitas dan obyektifitas para pihak seperti Kantor Merek, Pengadilan, Pengacara, dan masyarakat akan dapat berbeda-beda.

Sebagai konsekuensi persetujuan TRIPS, maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HaKI yang dimilikinya, termasuk mengenai merek dengan sistem HaKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HaKI bukanlah berarti sistem HaKI Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HaKI di negara lain, tetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standar minimal dari sistem HaKI, yang diberlakukan sama pada negara-negara lain dan juga harus diterapkan di Indonesia. Maka tidak tertutup kemungkinan apabila sistem HaKI di Indonesia diterapkan melebihi dari standar minimal yang diharuskan. Oleh karena itu, Indonesia juga dirasakan perlu untuk mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap *famous mark* dalam Undang-undang Merek-nya, agar tidak terjadi tumpang tindih mengenai ukuran dan batasan antara *famous mark* dan *well known mark*, seperti yang telah diterapkan oleh banyak negara antara lain Amerika Serikat dalam *United States Lanham Act Article 4 (c) section (1)* dan Jepang dalam *Japan Trademark Law*, serta banyak negara lain yang juga telah mengatur mengenai *famous mark* dalam perundang-undangan negaranya.