

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PENIRUAN MEREK YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN CURANG MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK

Rianda Riviyusnita, Derry Angling Kesuma
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
rianda.riviyusnita@gmail.com, kesumaderry@gmail.com

Abstrak

Dalam peraturan hukum nasional, pengaturan tentang merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dimana kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Undang-undang ini sudah memberikan pengertian yang lebih rinci tentang pengertian persamaan pada pokoknya maupun pengertian tentang merek terkenal. Walaupun penilaian terhadap keterkenalan suatu merek pada akhirnya tergantung kepada penilaian hakim yang memeriksa sengketa suatu merek. Hal ini disebabkan karena kriteria yang diatur dalam undang-undang merek yang telah ada selama ini belum dianggap cukup untuk mengkategorikan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Selain peraturan hukum nasional, perlindungan terhadap merek asing terkenal juga diatur menurut instrumen internasional seperti yang terdapat dalam (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris*), (*Agreement on Trade Related Aspects of International Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS*), dan (*World Intellectual Property Organization/WIPO*). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peniruan merek terkenal, antara lain dikarenakan 1. Tidak adanya pedoman yang mutlak mengenai apa yang disebut sebagai merek terkenal, 2. Aparatur Penegak Hukum Lemah Pengetahuan Mengenai Hak Atas Merek, 3. Pihak pelaku usaha saingan yang tidak mau mengeluarkan biaya promosi mereknya.

Kata kunci : Persiangan Curang, Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku Usaha

Abstract

*In national legal regulations, the regulation of well-known marks is regulated in Article 6 paragraph (1) letter a of Law No. 20 of 2016 where the mark office is obliged to refuse registration of a mark that has similarities in principle or in its entirety to a well-known mark belonging to another party for similar goods and/or services. This law has provided a more detailed understanding of the meaning of equality in principle as well as the notion of well-known marks. Although the assessment of the recognition of a brand ultimately depends on the judgment of the judge who examines the dispute over a trademark. This is because the criteria regulated in the existing trademark law have not been considered sufficient to categorize whether a brand is well-known or not. In addition to national legal regulations, the protection of well-known foreign marks is also regulated according to international instruments such as those contained in (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Paris Convention*), (*Agreement on Trade Related Aspects of International Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*). /*TRIPS*), and (*World Intellectual Property Organization/WIPO*). Factors that lead to imitation of Well-known brands include: 1. There is no absolute guideline regarding what is known as a well-known brand, 2. Law Enforcement Apparatuses are Weak in Knowledge of*

Trademark Rights, 3. Rival business actors who do not want to issue brand promotion costs.

Keywords: *Cheating Party, Unlawful Acts, Business Actors*

A. Pendahuluan

Penggunaan tanda sebagai pembeda antara produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain yang lazim kita sebut dengan merek, telah dikenal oleh manusia sejak zama purba. Pada zaman purba merek masih berupa tanda-tanda yang sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan. Pada zaman perunggu, manusia telah mulai memberikan cap bakar pada hewan ternak. Hal ini adalah agar ternak-ternak milik manusia dapat dikenali kepemilikannya. Begitu pula di mesir para pengrajin telah memberikan tanda berupa simbol pada batu-batu hasil karya para pengrajin. Hal ini dilakukan sebagai bukti hasil kerja para pengrajin, sehingga memudahkan untuk meminta upah. Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal barang lebih dirasakan lagi manfaat pemberian merek pada barang saat manusia mulai mengenal perdagangan.¹ Pada saat manusia mulai mengenal perdagangan, merek menjadi suatu hal yang penting, karena untuk membedakan dirinya dan produk yang dimiliki oleh para pesaingnya.

Dalam hal ini merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang

dimiliki merek tersebut.² Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.³ Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek.

Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau pembajakan. Bahkan, mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara.

¹ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.35.

² Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm.2.

³ Ibid

Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Persaingan curang yang dilakukan pada sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih dulu terdaftar. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain, diantaranya:⁴

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran;
- b. Tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:⁵

- 1) *Trademark piracy* (pembajakan merek)
- 2) *Counterfeiting* (pemalsuan)
- 3) *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk)

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau

produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri, seperti *Levi's*, *Wrangler*, *Osel-la*, *Country Fiesta*, *Hammer*, *Billabong*, *Polo/Ralph Lauren*. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Perselisihan-perselisihan merek yang terjadi dewasa ini adalah berpangkal pada masalah itikad baik pada merek yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika masalah pemboncengan merek ini kita kaitkan dengan persaingan, pengaturan tentang persaingan di Indonesia belum efektif dalam menangani masalah sengketa merek yang timbul akibat persaingan curang terhadap merek terkenal. Kondisi persaingan curang di bidang Merek belum sepenuhnya terjangkau oleh Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek.

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dari peniruan merek yang menyebabkan persaingan curang dalam Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs dan Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 ?
2. Apa sajakah Faktor yang menyebabkan peniruan merek masih terus ada di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum kemasan produk merek terkenal di Indonesia, merupakan penelitian normatif, karena objek dalam pene-

⁴ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*, Media HKI, Desember 2008,

⁵ Ibid

litian ini adalah asas-asas hukum tertulis.⁶ Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan tidak dengan pengamatan lapangan langsung.⁷ Data sekunder yang dipergunakan berasal dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, *WIPO Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, dan TRIPs Agreement.

D. Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kemasan Produk Merek Terkenal Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek

Merek adalah bagian penting dalam kegiatan usaha yang merupakan aset berharga bagi perusahaan. Merek adalah identitas produk yang menggambarkan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga merek menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pemasaran barang dan jasa. Oleh karena itu, pengusaha perlu mendaftarkan merek dagang dan jasa mereka agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga dapat menghindari plagiarisme terhadap merek yang dimiliki. Demi memudahkan pemohon/kuasanya dalam mendaftarkan mereknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan platform baru pada tanggal 17 Agustus 2019. Dalam platform baru ini, pemohon dapat langsung memilih jenis barang dan jasa yang akan diajukan sehingga tidak akan terjadi kesalahan terkait dengan kelas dan/atau jenis barang dan jasa yang diajukan. Hal ini dapat menghindarkan pemohon menerima office action karena adanya kesalahan kelas dalam pengajuan dan/atau jenis barang dan jasa yang terlalu luas sehingga kemudian proses pemeriksaan formalitas atas permohonan pendaftaran merek

tidak terhambat. Platform baru pendaftaran merek tersebut juga membantu pemohon dalam menentukan kelas mana saja yang harus diajukan karena pemohon dapat memeriksa penggolongan kelas barang dan jasa sebelum melakukan pengajuan. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mengajukan pendaftaran merek?

- a. Nama dan Alamat Pemohon;
- b. Surat Kuasa (jika diajukan melalui kuasa hukum);
- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Merek;
- d. Detail Permohonan meliputi:
- e. Label Merek termasuk keterangan warnanya (contoh: merah, hitam dan putih);
- f. Arti merek (jika merek yang diajukan dalam Bahasa asing);
- g. Pengucapan (jika merek yang diajukan dalam huruf non-latin, misal dalam huruf Korea);
- h. Kelas;
- i. Jenis barang dan jasa yang diajukan;
- j. Bukti Pembayaran.

Dalam waktu 15 hari setelah permohonan pendaftaran merek diajukan, DJKI akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas permohonan merek yang diajukan. Jika terdapat keberatan selama masa pengumuman, pemohon/kuasanya dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri (Pasal 17 ayat 2). Selanjutnya, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Pemeriksaan substantif dilakukan selama 150 hari (Pasal 23 ayat (5)). Ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 Undang-

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1985, hlm.24.

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok, FHUI, 2005, hlm.6.

Undang No. 20 tahun 2016 Ten-tang Merek mengatur tentang pemeriksaan substantif sebagai bagian dari proses per-mintaan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk menangkal itikad tidak baik dari pemohon merek berdasarkan Pasal 4 UUM. Suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan-keten-tuan pasal 5 dan pasal 6 UUM. Pemeriksa-an substantif dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksa yang dimaksud adalah pejabat yang dengan keah-lian diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu. Pemeriksa merek berwenang penuh terhadap pemerik-saan substantif dari pemohon merek.

Dalam pemeriksaan substantif dikenal terdapatnya dua dasar penolakan suatu merek yang diajukan permohonannya, yaitu:⁸

- a. Dasar penolakan absolut (*absolut ground of refusal*) menggunakan pasal 5 UUM, yang menjadi dasar penolakan absolut adalah:
 - 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusi-laan, dan ketertiban umum;
 - 2) Tidak memiliki daya pembeda.
 - 3) Telah menjadi milik umum.
 - 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaf-tarannya.
- b. Dasar penolakan relatif (*relative ground of refusal*) menggunakan pasal 4 dan pasal 6 UUM. Suatu per-mohonan pendaftaran merek akan ditolak jika:
 - 1) Ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.
 - 2) Merek terdaftar milik pihak lain.
 - 3) Untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
 Adapun arti persamaan pada pokok-

nya adalah kemiripan yang disebabkan oleh terdapatnya persamaan unsur-unsur yang menonjol atau unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan kesan terdapatnya per-samaan baik mengenai bentuk, cara pe-nempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek. Sebagai contoh-contoh konkret suatu persamaan pada pokoknya antara lain adalah:⁹

- a. Merek kata yang merupakan pri-badi;
- b. Kata temuan, misalnya kata Lippo, kata ini adalah kata temuan yang tidak terdapat dalam kamus. Kata singkatan, singkatan yang dicipta-kan sendiri oleh pemohon pendaf-taran merek.
- c. Kata slogan
- d. Persamaan bunyi atau cara pengucapan yang disebabkan karena *misspelling*.

Pasal 19 UUM yang di dalamnya mengatur pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI. Dalam pasal 20 UUM meng-atur tentang pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif, disetujui untuk didaftar atau ditolak, jika ditolak pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari sejak penerimaannya dapat menyampaikan keberatannya, jika tidak mengajukan keberatan Direktorat Jenderal HKI menetapkan keputusan tentang penolakan tersebut. Jika permohonan keberatan diterima, diumum-kan dalam berita resmi merek. Hal yang paling akhir adalah pemeriksaan kembali seperti yang tertuang dalam pasal 26 UUM yang dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan.

Ketentuan dalam pemeriksaan sub-stantif tidak mengakomodasi ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris, sehingga tidak dapat menjangkau permohonan pendaftaran merek untuk barang tidak sejenis yang me-

⁸ Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, hlm.134.

⁹ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

rupakan bentuk terhadap persaingan curang.¹⁰ Penolakan permintaan pendaftaran oleh Direktorat Merek dapat diajukan ke Komisi Banding Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUM:

1. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.
2. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya administrasi.
3. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
4. Alasan sebagaimana pada poin 3 (tiga) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Pasal 29 UU No. 15 Tahun 2001 ini merupakan pilihan hukum yang diberikan kepada pihak yang tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh kantor Merek. Bagi Kantor Merek sendiri, Pasal 29 ini mencitrakan bahwa institusi Ditjen HKI tidak berlaku semena-mena dan mendudukkan para pihak dalam posisi yang seimbang.

Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dapat ditolak oleh Direktorat Merek berdasarkan Pasal 35 sampai Pasal 37 UUM dengan alasan terdapat persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal. Pada hakikatnya, suatu merek terdaftar berdasarkan ketentuan UUM dapat dihapuskan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, atas permohonan pemilik merek terdaftar atau perintah

pengadilan, dan gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui pengadilan niaga. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI dan gugatan penghapusan di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat 2 UUM, yaitu:

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Pembatalan merek terdaftar didasarkan pada itikad tidak baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 4 UUM yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasannya bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, serta menyesatkan konsumen.

Penilaian persamaan merek yang diperbandingkan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 UUM yang memberikan indikator tentang persamaan pada keseluruhannya yaitu merek yang diperbandingkan sam persis dengan merek yang terdaftar dan terdapat persamaan pada pokoknya. Penilaian persamaan pada pokoknya yaitu dengan melihat kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga dapat menimbulkan kesan terdapatnya persamaan baik bentuk, cara penempatan,

¹⁰ Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.264.

cara penulisan, kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan.

Ukuran suatu merek terkenal didasarkan pada penjelasan Pasal 6 ayat 1 UUM yang menyatakan bahwa untuk menentukan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara, apabila hal-hal tersebut belum cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh simpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek.

Berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) UUM menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM. Gugatan pembatalan pendaftaran merek menurut ketentuan Pasal 68 ayat (2) UUM, dapat pula diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi upaya hukum kepada pemilik merek yang sesungguhnya ataupun pemakai pertama yang beritikad baik yang belum mendaftarkan merek untuk mendapatkan hak atas merek melalui gugatan di Pengadilan Niaga.

Gugatan pelanggaran merek adalah gugatan yang didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa izin. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 UUM. NTerbuka kemungkinan selain penyelesaian gugatan, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui pihak-pihak yang berperkara atau melalui aparat kepolisian yang bertindak sebagai mediator.

II. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peniruan Merek Yang Mengakibatkan Persaingan Curang Di Indonesia

Merek dagang memenuhi berbagai sasaran dalam dunia perdagangan. Antara lain, merek meyakinkan konsumen untuk cepat dan mudah mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan untuk dibeli. Kemudahan mengidentifikasi barang-barang yang diinginkan akan menghemat waktu dan uang dan akan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa merek dagang adalah inti dari suatu kompetisi, untuk meyakinkan konsumen. Merek membedakan produksi yang saling bersaing dan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh keuntungan karena reputasi yang baik.

Kekuatan suatu merek untuk menarik sebanyak mungkin konsumen, tidak terlepas dari iklan. Iklan dilakukan melalui saluran televisi, radio, media cetak, dan *billboard*. Begitu besarnya kekuatan suatu merek melalui promosi iklan tersebut membawa dampak lain, yaitu ada keinginan dari produsen untuk memalsu dan meniru merek terkenal itu. Berikut ini akan dijabarkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peniruan merek, antara lain.

1. Tidak adanya pedoman yang mutlak mengenai apa yang disebut sebagai merek terkenal

Ditjen HKI tidak pernah menolak pendaftaran merek pihak lain, selama merek yang didaftarkan itu tidak sama dengan yang telah ada sebelumnya. Mereka tidak pernah melihat dari merek-merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia. Selama merek itu belum terdaftar di Daftar Umum Merek, maka mereka akan menerimanya dan baru jika pada saat publikasi dilakukan ternyata ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka mereka akan memprosesnya. Akan tetapi, jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka merek tersebut akan terdaftar dalam Daftar Umum Merek

walaupun merek tersebut ternyata merupakan merek terkenal pihak asing. Dahulu pihak Ditjen HKI pernah memiliki daftar merek terkenal, namun daftar tersebut saat ini sudah tidak dipergunakan lagi, karena tidak pernah diperbarui. Pihak Ditjen HKI menyatakan bahwa mereka belum bisa mengeluarkan batasan-batasan apa yang disebut merek terkenal itu karena belum ada Peraturan Pemerintah juga yang mengaturnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUM Tahun 2001.

Hal itulah yang menurut penulis menyebabkan banyaknya pelaku usaha pesaing yang dengan sengaja mendaftarkan merek terkenal pihak asing yang belum terdaftar di Indonesia. Itu sangat jelas akan menguntungkan pihak pelaku usaha lokal yang melakukan peniruan merek terkenal tersebut, tetapi akan sangat merugikan pihak asing yang memiliki merek tersebut. Menguntungkan pihak pelaku usaha lokal karena dengan terdaptarnya merek terkenal asing tersebut sebagai milik pelaku usaha lokal, maka ia akan mendapatkan hak eksklusif sebagai pemilik merek, mengingat Indonesia juga menganut sistem konstitutif.

2. Aparatur Penegak Hukum Lemah Pengetahuan Mengenai Hak Atas Merek

Penegakan hukum yang baik akan membawa perlindungan merek yang baik. Sebab bagaimanapun, perlindungan merek adalah untuk melindungi masyarakat dari kebohongan (penipuan), untuk membantu persaingan yang jujur, dan memberikan jaminan kepada masyarakat bisnis suatu reputasi yang menguntungkan. Di samping itu, perlindungan merek yang baik menjadi lebih penting, jika ekonomi tumbuh berdasarkan persaingan di pasar. Hal ini baru dapat terwujud apabila aparat penegak hukum kuat. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum le-

mah. Maka pemalsuan dan pembajakan merek menjadi subur.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal HKI tersebut diberikan wewenang, antara lain, melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan, meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap badan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek. Juga meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Menurut UUM No. 20 Tahun 2016, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dari Direktorat Jenderal HKI, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Kejelasan ketentuan mengenai penyidikan ini penting bagi aparat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Untuk itu perlu penegasan bahwa sekalipun Pejabat Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pembinaan di bidang merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, tetapi hal itu tidak meniadakan fungsi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum merek masih lemah, seperti tidak berdaya, dengan masih banyaknya pemalsuan merek dan perdagangan barang-barang bermerek palsu.

3. Pihak pelaku usaha saingan yang tidak mau mengeluarkan biaya promosi mereknya
Selain kelemahan-kelemahan dari segi hukumnya, ada satu faktor yang juga dapat menyebabkan terjadinya pembongcengan merek yang berakibat pada persaingan curang, yaitu pesaing usaha yang tidak mau mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui, untuk membangun sebuah merek menjadi merek yang terkenal di seluruh dunia bukanlah hal yang mudah. Seperti contoh kasus yang penulis jabarkan pada Bab III, yaitu merek CORNETTO dan merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB merupakan merek yang terkenal. Untuk menjadikan merek itu menjadi merek yang dikenal oleh khalayak ramai, pemilik merek harus melakukan publikasi besar-besaran dan terus-menerus hingga akhirnya merek tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dengan melakukan pengiklanan yang secara terus menerus itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itulah, pihak pesaing usaha sering melakukan pembongcengan terhadap merek terkenal. Dengan pembongcengan merek tersebut pesaing usaha tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan iklan terhadap produknya, karena masya-

rakat akan mengira itu adalah produk yang sama dengan merek yang sudah mereka kenal lebih dahulu.

E. Kesimpulan

Dari apa yang sudah penulis jabarkan pada sub bab diatas, maka penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan hukum nasional, pengaturan tentang merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dimana kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Undang-undang ini sudah memberikan pengertian yang lebih rinci tentang pengertian persamaan pada pokoknya maupun pengertian tentang merek terkenal. terhadap keterkenalan suatu merek pada akhirnya tergantung kepada penilaian hakim yang memeriksa sengketa suatu merek. Hal ini disebabkan karena kriteria yang diatur dalam undang-undang merek yang telah ada selama ini belum dianggap cukup untuk mengkategorikan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Selain peraturan hukum nasional, perlindungan terhadap merek asing terkenal juga diatur menurut instrumen internasional seperti yang terdapat dalam (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*/Konvensi Paris), (*Agreement on Trade Related Aspects of International Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*), dan (*World Intellectual Property Organization/WIPO*). Indonesia terikat kepada instrumen internasional ini sebagai konsekuensi dan keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan konvensi atau persetujuan tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi

Paris mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*).

2. Perlindungan hukum untuk merek asing terkenal terhadap peniruan merek yang menyebabkan persaingan curang sebenarnya sudah diatur dalam Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, dan juga Undang-Undang Merek kita, yakni UU No. 20 Tahun 2016. Walaupun di dalam UUM Tahun 2001 tidak secara langsung menyebutkan perlindungan merek terkenal dari persaingan curang, namun kita dapat melihatnya dari aturan-aturan pasalnya yang telah mengatur mengenai masalah itikad baik dan persamaan pada pokoknya. Persaingan curang itu tidak dapat di-

pisahkan dari itikad baik dan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya. Oleh karena itulah, penulis berpendapat bahwa persaingan curang itu sebenarnya sudah diatur dalam UUM kita. Walaupun telah ada pengaturannya, di Indonesia masih saja banyak terjadi peniruan merek asing terkenal yang menyebabkan persaingan curang. Hal itu disebabkan karena pihak pesaing usaha yang tidak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk promosi mereknya, aparat penegak hukum yang masih sangat lemah untuk menangani masalah peniruan merek di Indonesia, serta belum efektifnya penerapan prosedur yang dapat mencegah terjadinya persaingan curang melalui sistem pendaftarannya

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Henry Soelistyo dan Suyud Margono. *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, 2001.
- Christie, Andrew & Stephen Gare. *Blackstone's Statutes on Intellectual Property, 5th Edition*. London: Blackstone's Press, 2001.
- Durianto, Darmadi, Sugiarto dan Tony Sitinjak. *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia Utama, 2001
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Prakoso, Joko. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni, 2005.