

PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK

Oleh:

Haedah Faradz

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

Along with fast progressively growth of inter-states service and goods commerce, it needed the existence of international arrangement that giving protection guarantee and rule of law in brand area. For the agenda of giving protection to the owner of brand, governmental have renewed Law Number 21 Year 1961 and replace with Law Number 19 Year 1992. Along with ratifying of WTO which loading rule of Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), Indonesia conducted Law Number 19 Year 1992 through Law Number 14 Year 1997 and renewed again with Law Number 15 Year 2001. Because of Indonesia taking part in WTO and agreement of TRIPS, hence Indonesia have to correspond to the rule, as consistency step to ratification which have been conducted by Indonesia, hence change the law and forming new law as a step that must be taken. An application of registration of brand will be accepted if the requirement has been fulfilled as stated in the law of brand. Main requirement which at the same time become especial characteristic of brand is the existence of distinguishing energy.

Keyword: Protection, Rights of Brand.

A. Pendahuluan

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari pedagang kaki lima hingga swalayan dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Sekedar contoh, di sekitar Pasar Wage khususnya di tepi jalan Jenderal Soedirman Purwokerto pada pedagang kaki lima banyak ditemukan menjual produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-merek terkenal seperti Levi's, Piere Cardin, Piero, H & R, dan lain-lain. Untuk jenis tas dijumpai merek-merek Gucci & Charles Jordan, kesemua barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah.

Perkara-perkara merek di Indonesia cenderung didominasi oleh pelanggaran terhadap merek-merek terkenal, namun demikian tidak berarti tidak ada merek lokal yang digunakan secara melawan hukum oleh pihak lain yang juga pengusaha lokal, misalnya merek STMJ dan esteemje milik PT Sido Muncul telah dipergunakan oleh pihak lain secara melawan hukum. Bahkan sekarang ini telah berkembang cara pelanggaran hukum yang lain dalam bentuk meniru kemasan yang sudah terkenal, seperti produk minuman jus, sirup dari daging lidah buaya yang bermerek Kavera.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati Paris Convention, yang didalamnya mengatur perlindungan merek. Dalam Paris Convention antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek. Pada prinsipnya, UU No. 19 Tahun 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Paris Convention.¹

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbarui hukum merek dengan mencabut UU No. 21 Tahun 1961 dan menggantinya dengan UU No. 19 Tahun 1992. Seiring dengan telah diratifikasinya WTO yang didalamnya antara lain memuat ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs) maka dilakukan penyempurnaan UU No. 19 Tahun 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997 dan diperbarui lagi dengan UU No. 15 Tahun 2001.

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, hlm. 306-307

Dalam konsiderans UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian menimbang butir (a), dinyatakan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan kovensi-konvesi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.²

Mengapa merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat? Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.³

Walaupun telah dilakukan penyempurnaan, namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran hak merek terus saja berlangsung. Anehnya pemerintah terkesan memberikan restu terjadinya pelanggaran merek. Kesan ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membina pengusaha melalui beberapa industri, perajin kulit di Tanggulangin, Sidoarjo. Produk-produk dari sentra industri umumnya secara tanpa hak menggunakan merek terkenal. Sejalan dengan kovensi-konvesi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka peranan merek menjadi penting. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak atas Merek?

B. Pembahasan

World Trade Organization (WTO) adalah kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan HaKI dan penanaman modal asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional.⁴

Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud lembaga

ekonomi yang dibentuk untuk menanganai ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional maupun internasional. Demikian pula dengan ketentuan GATT yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right (TRIPs)*, merupakan suatu rambu yang harus disikapi dengan baik oleh para pengusaha di Indonesia.⁵

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun hukum nasional di bidang HaKI, Indonesia telah mempersiapkan peraturan-peraturan di bidang HaKI. Salah satu diantara perangkat hukum di bidang HaKI Indonesia yang disesuaikan dengan TRIPs adalah Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, merevisi UU No. 14 Tahun 1997.

Dengan adanya globalisasi, setiap negara semakin dituntut untuk senantiasa memakai standar internasional bagi pelaksanaan kegiatan pembangunannya di segala bidang kehidupan bangsa. Pembangunan harus didasarkan pula kepada standar internasional yang berlaku. Negara yang tetap mempertahankan standar lokal akan kalah dalam persaingan akan ketinggalan dengan dunia luar lingkungannya.⁶

Dari keikutsertaan negara Indonesia dalam WTO dan perjanjian TRIPs maka negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, sebagai langkah 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.

Menurut Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, 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.⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian,

² H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 329

³ *Ibid*, hlm. 330

⁴ *Ibid*, hlm. 27

⁶ Angkasa, 2005, *Bahan Mata Kuliah Hukum dan Globalisasi*, Purwokerto: Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 17

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ H. OK. Saidin, *op.cit*, hlm. 343.

merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.⁸ Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain.⁹

Untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal yang mampu mewujudkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Coca-Cola dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun. Apabila suatu merek telah terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Tetapi di lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain untuk menirunya. Seperti merek mobil Chevrolet Spark dari Amerika yang ditiru bentuknya atau modelnya oleh China dengan nama QQ. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum *preventif* atau *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pasal 3 Undang-undang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Kemudian Pasal 7 menentukan bahwa merek

terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki. Akan tetapi jika akan mendapat perlindungan hukum, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek, apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:¹⁰

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.

Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek, yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat didalam merek yang bersangkutan.

⁸ Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34

⁹ Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97

¹⁰ H. OK. Saidin, *op.cit*, hlm. 349

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila :

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. atau
4. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta , kecuali atas persetujuan pemegang hak cipta tersebut.

Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi persyaratan, maka dapat diberikan sertifikasi merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan telah diterimanya sertifikat merek dan didaftarkannya, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan.

Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam gugatan ganti rugi maupun pidana. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain secara tanpa hak.

Pada perlindungan hukum *represif* ini apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparatur penegak hukum seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil dan kejaksaan sangat diperlukan.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 76 dikatakan bahwa:

- (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 atau jasa yang sejenis berupa:

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

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

UU No. 15 Tahun 2001 juga menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi tuntutan gugatan tersebut, yaitu :

1. Berupa permintaan ganti rugi.
2. Penghentian pemakaian merek.

Dengan ditentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya.¹¹

UU No. 15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun ancaman pidana yang dimaksud yang termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 90 menentukan bahwa

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang samapada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 91 menetapkan bahwa

Barangsiapa dengan sengaja 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 paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat *komulatif* bukan *alternatif*. Jadi, disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda, agar membuat pelaku menjadi jera.

¹¹ *Ibid*, hlm. 401

Untuk delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 yang menetapkan:

Barangsiapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 dan Pasal 91 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternative dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.¹²

C. Penutup

Dengan diretifikasi konversi pembentukan WTO yang didalamnya antara lain memuat ketentuan TRIPs telah pula dilakukan Penyempurnaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan Undang Undang Merek terbaru yaitu Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, maka perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum *preventif* atau *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Daftar Pustaka

- Angkasa. 2005. *Hukum dan Globalisasi*. Purwokerto: Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNSOED;
- Dianggoro, Wiratmo. 1997. *Pembaharuan Undang Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis;
- Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Saidin, H. OK. 2002. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundangan

Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2000

¹² *Ibid*, hlm. 403.

