

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

Valerie Selvie

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

Globalization and liberalization of trade has expand the market area of a product. Mark which has function as a distinguishable sign, quality guarantee and origin sign of a product, has an important role in the free trade era. Commercial value of a mark becomes higher if it is related to a worldwide well-known mark. The primary protection of a mark can be obtained through registration. However, it can be happened a foreign mark has not been registered yet in one jurisdiction, while the mark itself is already well-known in the region. The unregistered well-known mark also needs the protection from national and international law from anybody who wants to imitate and use it with bad faith. This paper discusses the legal protections that are given by the government of Indonesia for unregistered mark in its jurisdiction.

Key-words: *Legal protection, unregistered well-known mark*

ABSTRAKSI

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah membuat daerah pemasaran suatu produk semakin meluas. Merek yang memiliki fungsi sebagai tanda pembeda, jaminan kualitas dan tanda asal barang, memegang peranan penting dalam era perdagangan bebas. Nilai komersial merek menjadi semakin tinggi, apalagi bila menyangkut merek terkenal di mancanegara. Perlindungan paling utama yang diperoleh sebuah merek terkenal adalah melalui pendaftaran. Namun demikian, dapat terjadi sebuah merek asing belum sempat didaftarkan pada suatu yurisdiksi negara, tetapi sudah terkenal di wilayah negara tersebut. Merek terkenal tidak terdaftar ini juga membutuhkan peraturan hukum, baik nasional maupun internasional, yang melindunginya dari pihak-pihak beritikad buruk yang ingin meniru, menjiplak atau mendompleng ketenaran dari merek tersebut. Paper ini akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap merek terkenal yang tidak atau belum terdaftar dalam yurisdiksi Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan hukum, merek terkenal tidak terdaftar

I PENDAHULUAN

Merek adalah salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI) yang memiliki nilai komersial dan arti penting dalam industri. Merek

berfungsi untuk menunjukkan asal usul dari produk dan terlebih lagi, memberikan jaminan terhadap kualitas produk itu.¹ Suatu merek terkenal memiliki nilai yang sangat tinggi, melebihi

nilai produk dari merek itu sendiri. Sebagai contoh, merek Coca Cola memiliki nilai US\$ 39 milyar. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa Coca Cola rasanya sama dengan minuman sejenis cola lainnya. Akan tetapi, citra atau *goodwill* Coca Cola telah terbentuk dengan baik, sebagai hasil promosi dan periklanan yang mahal, dan menjadikannya sebagai merek terkenal.² Untuk mendapat perlindungan melalui UU Merek, suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu pada suatu lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran tersebut. Sekali suatu merek didaftarkan, maka si pemilik hak merek dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun.³ Pemilik hak dari merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan hak tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut di Negara atau wilayah dimana merek itu didaftarkan.

Merek terkenal membutuhkan pengorbanan besar untuk memperoleh reputasinya. Reputasi suatu merek didapat karena produk dari merek tersebut berkualitas baik. Untuk memperoleh kualitas baik diperlukan pengalaman dan riset untuk pengembangan optimal dari produk itu. Selain itu, produk itu juga harus dipromosikan secara kontinyu agar masyarakat luas mengetahui reputasinya. Semua ini membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit.

Walaupun merek terkenal, biasanya sudah terdaftar pada satu atau beberapa yurisdiksi, namun, karena reputasi merek tersebut sudah meluas, ada kalanya merek tersebut belum sempat didaftarkan pada suatu yurisdiksi tertentu. Seringkali pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab memanfaatkan celah ini untuk memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan pemilik merek terkenal yang sudah begitu banyak mengorbankan uang, waktu dan tenaga untuk membesarkan nama merek itu. Paper ini akan mengulas bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan untuk merek terkenal yang tidak terdaftar dalam yurisdiksinya. Secara mendalam, paper ini akan membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada di yurisdiksi Indonesia untuk melindungi merek-merek terkenal tidak terdaftar tersebut.

II. PEMBAHASAN

UU Merek Indonesia yang pertama, yaitu UU No. 21/ 1961 tidak mengatur mengenai merek terkenal. Setelah UU Merek No. 19/ 1992 diundangkan, barulah dijumpai istilah merek yang dikenal (*know*), tidak dikenal (*unknown*) dan sangat dikenal (*well-known*).⁴ Walaupun demikian, UU No. 19/ 1992 kemudian tidak menggunakan istilah ini.⁵ Sehingga praktis, merek terkenal baru diatur setelah UU Merek No. 14/ 1997.

Sebelum ada UU yang mengatur mengenai merek terkenal, telah ada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman (Mernkeh) No. M.02-HC.01 Tahun 1987⁶ tanggal 15 Juni 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Pada intinya, SK ini menyatakan menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan atau kemiripan dengan suatu merek terkenal untuk barang-barang yang sejenis. Selain SK tersebut, terdapat SK Menkeh No. M.03-

HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. SK Tahun 1991 ini hampir serupa dengan SK Tahun 1987, hanya SK ini diperuntukkan juga untuk barang yang tidak sejenis. Kedua SK Menteri Kehakiman tersebut tidak berlaku lagi pada saat ini. Substansi yang diatur di dalam kedua SK tersebut dimasukkan dalam UU Merek No. 15/ 2001.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk melindungi merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia:

A. UU No. 15/2001 tentang Merek

Suatu merek terkenal yang tidak terdaftar dapat berlandung pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Merek yang menyatakan bahwa "suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad baik adalah "pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen"⁷. Pasal ini tidak memberikan penjelasan apakah ketentuan ini berlaku untuk jenis merek tertentu (terkenal atau tidak terkenal). Pasal ini juga tidak mengharuskan merek lain yang dibonceng, ditiru dan dijiplak ketenarannya sudah dalam keadaan terdaftar

pada wilayah Indonesia. Kesimpulannya adalah Pasal 4 ini dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak terdaftar juga. Sepanjang dapat ditemukan adanya unsur itikad tidak baik dari pihak yang ingin mendaftarkan merek tersebut, maka merek yang dimintakan pendaftarannya itu tidak dapat didaftarkan.

Ketentuan lain dalam UU Merek yang melindungi kepentingan merek terkenal secara lebih spesifik terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 b UU Merek. Pasal tersebut menyatakan "permohonan (pendaftaran suatu merek) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis". Suatu merek dapat pula ditolak pendaftaran mereknya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain yang bukan merupakan barang atau jasa sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸ Sangat disayangkan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan yang diminta tersebut. Demikian pula Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal tersebut masih sedang disiapkan oleh Pemerintah.⁹

Selanjutnya, UU Merek menyatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat atas merek tersebut dalam bidang usaha yang terkait.¹⁰ Selain hal di atas, perlu juga diperhatikan reputasi merek terkenal tersebut didapat dari

promosi besar-besaran, investasi oleh pemilik merek di beberapa negara di dunia dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal tersebut diatas masih dianggap kurang memadai, maka Pengadilan Niaga akan memerintahkan diadakannya suatu survei oleh lembaga yang bersifat mandiri yang akan memberikan penilaian mengenai apakah merek itu merupakan merek terkenal.¹¹

Dalam hal penolakan pendaftaran ini, UU Merek juga tidak memberikan perlakuan berbeda untuk merek terkenal yang terdaftar ataupun tidak terdaftar. Tidak ada satu pasal pun dalam UU Merek yang membahas mengenai merek terkenal tidak terdaftar. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini juga dapat dipakai sebagai sarana perlindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia. bahwa Direktorat Jenderal¹² tetap akan menolak pendaftaran atas suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang telah ada sebelum pendaftaran merek tersebut, walaupun merek terkenal tersebut belum terdaftar di Indonesia.

Penolakan pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum preventif bagi merek terkenal, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar. Bentuk perlindungan lain yang bersifat kuratif dapat diperoleh setelah terjadi pendaftaran atas merek yang mengandung unsur itikad baik terkenal tersebut adalah pembatalan pendaftaran merek yang disengketakan tersebut¹³. Bahkan secara khusus, Pasal 68 ayat 2 UU Merek

memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang dianggap memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran mereknya kepada Pengadilan Niaga¹⁴ setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. Akan tetapi, gugatan pembatalan merek tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.¹⁵ Gugatan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.¹⁶ Termasuk kategori bertentangan dengan ketertiban umum adalah ditemukannya itikad tidak baik.¹⁷ Sehingga, gugatan pembatalan pendaftaran suatu merek atas dasar adanya itikad tidak baik oleh pemilik merek terkenal, baik terdaftar atau tidak terdaftar, dapat berlangsung tanpa batas waktu.

B. Konvensi Paris tentang Hak Milik Perindustrian 1883 dan TRIPs Agreement

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO telah meratifikasi *TRIPs Agreement*. *TRIPs Agreement* mewajibkan semua anggota WTO untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan Konvensi Paris, Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni¹⁸, Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan *Performer*, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran dan Traktat *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tentang Sirkuit Terpadu, terlepas dari apakah negara-negara

anggota tersebut telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional ini atau belum.¹⁹ Isi dari TRIPs Agreement hampir seluruhnya diadaptasi dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Pasal 16 ayat 2 dan 3 TRIPs Agreement merupakan ketentuan yang terkait dengan merek terkenal. Ayat 2 menyatakan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris 1883 akan berlaku juga untuk merek jasa. Ayat ini juga menyatakan untuk menentukan apakah suatu merek terkenal, negara peserta TRIPs Agreement harus memperhatikan pengetahuan masyarakat terkait mengenai merek tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari promosi. Ayat selanjutnya menyatakan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris 1883 juga berlaku untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan kelas dimana merek itu didaftarkan.

Mengenai merek terkenal yang tidak terdaftar, tidak ada satu pasal pun yang mengaturnya dalam TRIPs Agreement. Untuk selanjutnya, pembahasan bagian ini akan lebih difokuskan pada Konvensi Paris 1883 karena ketentuan dalam TRIPs Agreement tentang merek terkenal mengacu pada Pasal 6 *bis* Konvensi Paris 1883.

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris 1883 tentang Hak Milik Perindustrian sejak tahun 1950.²⁰ Tanpa menjadi anggota WTO pun, konvensi ini tetap merupakan salah satu sarana perlindungan bagi pemilik merek di Indonesia. Seperti telah disebutkan diatas, ketentuan yang terkait langsung dengan merek terkenal dalam Konvensi Paris ini adalah Pasal 6 *bis*. Ayat 1 dari pasal ini menyatakan bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris 1883 harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang

penggunaan suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat membingungkan dari suatu merek yang dianggap sah oleh instansi yang berwenang dari negara tempat merek tersebut didaftarkan, sebagai merek terkenal untuk barang-barang yang sejenis. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek yang bersangkutan merupakan reproduksi dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menimbulkan kebingungan.²¹ Ayat selanjutnya dari Pasal 6 *bis* ini memberikan waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran untuk meminta pembatalan dari merek tersebut. Negara-negara anggota Konvensi Paris 1883 ini dapat juga memberikan jangka waktu untuk meminta larangan penggunaan merek tersebut. Akan tetapi, Pasal 6 *bis* ayat 3 memberikan kebebasan jangka waktu untuk membatalkan dan melarang penggunaan dari merek yang digunakan dengan itikad yang tidak baik. Keseluruhan Pasal 6 *bis* ini hanya diperuntukkan untuk barang-barang dalam kelas sejenis.

Salah satu yurisprudensi yang menerapkan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris ini adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) RI dalam perkara pemalsuan merek terkenal GUCCI. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 377/PDT.GD/1991.PN.Jkt.Pst, menolak gugatan dan menyatakan menerima eksepsi tergugat I dan II, yang mendalilkan gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu permohonan pembatalan selama 9 bulan sejak diumumkan dalam Berita Negara seperti diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 21 Tahun

1961. Namun, pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 3485K/Pdt/1992 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dalam Putusan Kasasi tersebut, MA menerapkan Pasal 6*bis* ayat 3 Konvensi Paris 1883 yang menyatakan bahwa penggunaan merek terkenal milik orang lain adalah tidak mengenal tenggang waktu tersebut.²²

Undang-undang yang berlaku pada saat kasus ini diputus adalah UU No. 19/1992. Namun demikian, MA RI mendasarkan putusannya pada Konvensi Paris 1883 karena UU tersebut diatas belum memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*bis* ayat 3 Konvensi Paris 1883. Kasus ini, kemudian, menjadi *landmark decision* untuk kasus yang terkait dengan merek terkenal, yang ternyata baru diakomodir dalam UU Merek No. 14/1997.

Perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar tidak dapat diperoleh melalui Pasal 6*bis* ini. Pasal 6*bis* hanya melindungi merek terkenal yang terdaftar pada suatu instansi yang berwenang. Untuk merek terkenal yang tidak terdaftar, perlindungan lebih tepat diberikan oleh Pasal 10*bis* Konvensi Paris tentang persaingan tidak sehat.

Dalam Pasal 10*bis* ayat 1 dinyatakan bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris 1883 terikat untuk memastikan bahwa mereka memberikan perlindungan efektif dari suatu kompetisi curang. Ketentuan ini mempunyai efek lebih luas dibanding dengan Pasal 6*bis*. Pasal ini dapat dipergunakan untuk merek terkenal yang tidak terdaftar karena tidak mengharuskan adanya pendaftaran dari suatu merek, bahkan

merek tersebut tidak harus memiliki reputasi untuk mendapat perlindungan.

Selanjutnya, ayat 2 menegaskan bahwa setiap persaingan yang bertentangan dengan praktek yang jujur dalam industri dan bisnis dianggap sebagai persaingan curang. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai persaingan curang menurut Konvensi Paris 1883 adalah semua tindakan yang menimbulkan kebingungan dengan berbagai cara apapun yang terkait dengan pendirian, barang-barang atau kegiatan industri atau bisnis dari kompetitor.²³ Pengakuan palsu dalam perdagangan yang bertujuan untuk mendiskreditkan keberadaan, barang-barang atau kegiatan industri atau bisnis dari seorang kompetitor juga dianggap sebagai persaingan curang.²⁴ Selain itu, dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang adalah indikasi atau pengakuan dalam perdagangan yang dapat menyesatkan masyarakat umum tentang barang tersebut, proses pembuatan, karakteristik dan kecocokan dari tujuan atau kuantitas dari barang tersebut.²⁵

C. Pasal 1365 Burgelijk Wetboek (BW)

Perlindungan terhadap merek terkenal, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, di Indonesia dapat diperoleh juga melalui hukum perdata. Ketentuan yang melindungi merek terkenal, terdaftar ataupun tidak terdaftar, adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) tentang perbuatan melanggar hukum.²⁶ Sebenarnya pasal ini tidak ditujukan secara khusus untuk melindungi

merek, tetapi ditujukan secara umum pada semua aktifitas bisnis yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Selain itu, pasal ini bukan merupakan bentuk perlindungan awal bagi pemilik merek terkenal (terdaftar atau tidak terdaftar). Pasal ini melindungi merek terkenal (terdaftar atau tidak terdaftar) dari tindakan yang merugikan pemiliknya dengan memberikan kompensasi kepada pemilik merek terkenal yang dilanggar haknya. Untuk menggunakan Pasal 1365 BW sebagai perlindungan bagi merek terkenal (terdaftar atau tidak terdaftar) harus diperhatikan bahwa ketentuan ini menghendaki si pelanggar tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tersebut, tetapi juga melanggar UU (hukum) yang berlaku.²⁷

Pengajuan gugatan pelanggaran hukum melalui Pasal 1365 BW tidak dapat digabungkan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Hal ini disebabkan gugatan pembatalan pendaftaran merek merupakan upaya hukum khusus melalui Pengadilan Niaga²⁸, sedangkan gugatan pelanggaran hukum melalui Pasal 1365 BW tunduk pada hukum acara perdata.²⁹ Bahkan, gugatan ganti rugi melalui Pasal 1365 BW ini harus didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰

Putusan Pengadilan Tinggi No. 78/ 1975 tentang perkara merek "Moon Elephant"³¹ tampak jelas menerapkan ketentuan tersebut diatas. Dalam putusan tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan MA No. 401K/ Sip/ 1976, dinyatakan bahwa "gugatan ini tidak dapat

digabungkan dengan gugatan "pembatalan merk, tetapi harus diajukan sesudah putusan "pembatalan merek" sudah mempunyai kekuatan hukum tetap".³² Gugatan pembatalan merek yang dikabulkan oleh hakim merupakan suatu pengakuan bahwa merek tersebut didaftarkan dengan melanggar hukum atau UU, sehingga hal ini dianggap dapat memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW.

D. Pasal 382 bis dan Pasal 393 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pelanggaran hak atas merek terkenal yang tidak terdaftar dapat juga dituntut melalui hukum pidana. Pasal yang dapat dijadikan dasar penuntutan adalah Pasal 382 *bis* KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang mengambil keuntungan untuk bisnisnya atau orang lain dengan cara terlibat dalam praktek-praktek tidak adil dan menipu konsumen atau pihak tertentu, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dapat dikenakan hukuman 16 bulan penjara atau denda Rp. 900,-.³³

Seperti halnya Pasal 1365 BW, pasal ini pun merupakan *lex generalis* yang berarti tidak khusus ditujukan untuk kasus pelanggaran merek. Namun, ketentuan ini dapat dipakai, karena perbuatan seseorang yang melanggar hak merek, baik terdaftar ataupun tidak terdaftar, yang sah dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain untuk melindungi kepentingan pemilik merek, pasal ini juga bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Kepentingan seorang konsumen terancam manakala konsumen

tersebut tertipu untuk membeli produk palsu atau produk yang seolah-olah ada kaitannya dengan merek lainnya. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, merek dari penggugat harus memiliki reputasi tersendiri untuk dapat menimbulkan penipuan seperti yang disebutkan di atas.³⁴

Selanjutnya, pasal lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pelanggaran merek terkenal tidak terdaftar adalah Pasal 393 (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkannya nama firma yang khayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

Bila dilihat dari redaksinya dapat diketahui bahwa pasal tersebut mempunyai jangkauan yang luas. Selain untuk melindungi merek, pasal ini juga ditujukan untuk melindungi indikasi geografis³⁵ dan tindakan impor paralel³⁶. Akan tetapi, apa yang diatur oleh pasal ini ternyata telah diatur pula sebagian³⁷ dalam UU Merek

No. 15/ 2001, yaitu pada Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan Pasal 95.³⁸ Sebagai *lex generalis*, Pasal 393 (1) KUHP dapat dikesampingkan oleh pasal-pasal dalam UU Merek tersebut yang mengatur hal-hal yang sama. Selain itu, ketentuan-ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 382*bis* dan 393 (1) KUHP ini tidak mengurangi kemungkinan dari pihak yang berhak untuk melakukan gugatan perdata.³⁹

E. Pasal 7 UU No. 08/1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen mempunyai keterkaitan erat dengan pelanggaran pemakaian merek yang sah. Tujuan dari UU Perlindungan Konsumen adalah memberikan perlindungan bagi konsumen yang memakai suatu barang atau jasa. Setiap barang atau jasa yang diperjualbelikan pastilah memiliki nama dagang atau merek. Oleh karena itu, setiap pelanggaran dalam bentuk pemalsuan merek atau pemboncengan merek terkenal akan merugikan konsumen yang mempergunakan barang atau jasa tersebut.

Demi melindungi konsumen dari merek palsu, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No. 8/ 1999 dapat dipakai sebagai *legal basis* untuk menuntut pelaku pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar. Pasal ini menyatakan bahwa kalangan bisnis harus memiliki itikad baik dalam menjalankan bisnis mereka. Itikad baik dalam pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa seorang usahawan tidak diperkenankan memalsukan merek orang lain. Selain itu, dianggap tidak memiliki itikad baik bila kalangan usahawan mengasosiasikan diri mereka memiliki hubungan

dengan produk barang dan jasa dari pihak lain.⁴⁰ Pasal ini tidak membedakan apakah merek itu harus terkenal atau tidak terkenal dan terdaftar atau tidak terdaftar.

Namun demikian, pasal ini sepertinya tidak sepenuhnya efektif memberikan perlindungan bagi suatu merek. Seperti yang telah disebutkan diatas, ketentuan ini ditujukan khusus untuk konsumen, sehingga para produsen yang juga adalah pemilik merek yang sah hanya memiliki hak terbatas untuk melindungi mereknya melalui pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No. 8/ 1999.⁴¹

III. PENUTUP

Untuk merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan melalui hukum nasional dan hukum internasional. Secara nasional, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberian perlindungan tersebut. Perlindungan hukum secara nasional dapat diperoleh melalui UU No. 15/ 2001 tentang Merek, Pasal 1365 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 382 *bis* dan Pasal 393 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 7 UU tentang No. 8/ 1999. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara eksplisit dan khusus mengatur pemberian perlindungan terhadap merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia. Terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih diperlukan interpretasi lebih lanjut agar dapat melindungi secara efektif merek

terkenal tidak terdaftar di Indonesia.

Saat ini, satu-satunya perlindungan yang dapat dipakai secara langsung adalah Pasal 1365 BW. Pasal ini dapat dianalogikan seperti hukum *passing off* di negara-negara *common law*. Namun, penggunaannya juga tidak efektif karena pasal ini dapat diberlakukan untuk semua aktifitas bisnis yang ada di Indonesia, sehingga terlalu bersifat umum. Lagipula, penggunaan pasal ini hanya diperkenankan apabila telah ada putusan tetap yang membatalkan penggunaan merek tersebut dari Pengadilan Niaga. Dengan demikian, pasal ini hanya merupakan suplemen dari Pasal 68 ayat 1 UU Merek No. 15/ 2001 tentang pembatalan suatu merek.

Secara internasional, perlindungan diberikan melalui Konvensi Paris 1883 dan TRIPS *Agreement* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Paris 1883 diadopsi secara keseluruhannya dalam TRIPS *Agreement*. Pasal 6 bis adalah sarana perlindungan merek terkenal, baik terdaftar ataupun tidak terdaftar, di negara-negara yang meratifikasi Konvensi Paris 1883. Selain Pasal 6 bis, perlindungan lebih tepat diberikan melalui Pasal 10 bis tentang persaingan curang. TRIPS *Agreement* adalah satu-satunya ketentuan yang mencantumkan perlindungan merek terkenal tidak terdaftar secara eksplisit, sehingga merupakan sarana yang cukup efektif untuk melindungi merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia. ■

(Endnotes):

- 1 Bainbridge, David I, Intellectual Property (Longman, Harlow-England, 5th edition, 2002), hal 8.
- 2 Lindsey, Tim (eds), Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 8.
- 3 Djumhana, Muhamad, & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), hal 163.
- 4 Saidin, OK, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Rajawali Press, Jakarta, 2004), hal. 335.
- 5 *Ibid.*
- 6 SK Menteri Kehakiman Tahun 1987 muncul sebagai respons terhadap maraknya pemalsuan merek terkenal yang ada pada saat itu. Lihat juga Antons, Christoph, Intellectual Property Law Reform in Indonesia in Lindsey (ed), opcit. (n. 2), hal 316.
- 7 Penjelasan Pasal 4 UU Merek No. 15/ 2001.
- 8 Pasal 6 ayat 2 UU Merek No. 15/ 2001.
- 9 Suryomucitro, Gunawan, Terapi Kejut 100 hari Pemerintahan dan Perlindungan HaKI, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=12113&cl=Kolom> (diakses: 27 Januari 2005).
- 10 Penjelasan Pasal 6 ayat 1 b UU No. 15/ 2001.
- 11 *Id.*
- 12 Direktorat Jendral disini, maksudnya adalah Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 13 Pasal 68 ayat 1 UU Merek No. 15/ 2001.
- 14 Pasal 68 ayat 3 UU Merek No. 15/ 2001.
- 15 Pasal 69 ayat 1 UU Merek No. 15/ 2001.
- 16 Pasal 69 ayat 2 UU Merek No. 15/ 2001.
- 17 Penjelasan Pasal 69 ayat 2 UU Merek No. 15/ 2001.
- 18 Tidak semua pasal dalam TRIPs *Agreement* diadopsi dari Konvensi Bern 1886, contohnya Pasal 6bis Konvensi Bern mengenai hak moral. Lihat Lindsey, *opcit.* (n 2), hal 29.
- 19 *Id.*
- 20 Membership of International IP Treaties, <http://www.aseansec.org/17438.pdf> [Diakses: 15 Agustus 2005].
- 21 Gautama, Sudargo & Winata, Rizawanto, *opcit*(n 2), hal 45.
- 22 Nating, Imran, Merek Terkenal Dihubungkan dengan Pasal 6bis Konvensi Paris, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel5.php> (diakses 5 Maret 2005). Lihat juga perkara merek 'NIKE' Putusan No. 220 PK/Perd/1986.
- 23 Pasal 10bis ayat 3 (1) Konvensi Paris 1883.

- 24 Pasal 10 *bis* ayat 3 (2) Konvensi Paris 1883.
- 25 Pasal 10 *bis* ayat 3 (3) Konvensi Paris 1883.
- 26 Isi dari Pasal 1365 BW tersebut adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Lihat Suberkti, R. & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgelijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992), hal 288.
- 27 Asian Law Group Pty. Ltd., Intellectual Property Rights, Short Specific Course on Trademarks Materi als (Ausaid., Melbourne, 2002), hal. 73.
- 28 Pasal 68 ayat 3 UU Merek No. 15/ 2001 mengatakan "Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga". Terhadap gugatan pembatalan merek tidak dapat diminta upaya banding, melainkan langsung pada tingkat kasasi. Lihat Pasal 70 ayat 1 UU Merek No. 15/ 2001.
- 29 Djumhana, *opcit*(n. 3), hal 202.
- 30 *Id.*
- 31 Untuk kasus-kasus lainnya yang terkait dengan tidak dapat diajukannya secara bersama Pasal 1365 BW dan gugatan pembatalan pendaftaran merek lihat putusan perkara "Tancho".
- 32 Gautama, Sudargo, Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari:(Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid 10, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), hal 340.
- 33 Asian Law Group Pty. Ltd., *opcit*(n. 27), hal. 70.
- 34 *Id.*
- 35 Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Contoh: Champagne dan Kopi Jawa. Lihat Lindsey (eds), *opcit*(n 2), hal 140.
- 36 Pengertian impor parallel dijelaskan sebagai berikut:
General term for non-infringing copies of copyright material brought into a country for certain commercial purposes such as sale, hire, distribution, or trade exhibition, without the permission of either the copyright owner or the relevant exclusive licensee.
 Sebenarnya istilah impor parallel ini tidak hanya untuk bidang hak cipta, tetapi juga dipergunakan dalam bidang merek. Lihat Nygh, Peter E. & Butt, Peter (eds), Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, (Butterworths, Sydney, 2nd edition, 1998), hal. 324.
- 37 Pasal 90-95 UU Merek No. 15/ 2001 tidak mengatur sanksi pidana dari impor paralel.
- 38 Djumhana, *opcit*(n. 3), hal 204
- 39 *Ibid.*, hal 206.
- 40 Asian Law Group Pty. Ltd., *opcit*(n. 27) , hal 72.
- 41 *Id.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Paper

- Antons, Christoph, Intellectual Property Law Reform in Indonesia in Timothy Lindsey (ed), Indonesia: Law and Society (The Federation Press, Sydney, 1999).
- Asian Law Group Pty. Ltd., Intellectual Property Rights, Short Specific Course on Trademarks Materials (Ausaid., Melbourne, 2002).
- Bainbridge, David I, Intellectual Property (Longman, Harlow-England, 5th edition, 2002).
- Djumhana, Muhamad, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).
- Gautama, Sudargo, Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari:(Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid 10, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994).
- Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia: Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).
- Nygh, Peter E. & Butt, Peter (eds), Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, (Butterworths, Sydney, 2nd edition, 1998).
- Saidin, OK, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Rajawali Press, Jakarta, 2004).
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Burgelijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Paris 1883

SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement

UU Merek No. 15/ 2001

UU Merek No. 19/ 1992

UU Merek No. 14/ 1997

UU Perlindungan Konsumen No. 8/ 1999

C. Pustaka Non - Buku:

Nating, Imran, Merek Terkenal Dihubungkan dengan Pasal 6bis Konvensi Paris, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel5.php> (diakses 5 Maret 2005).