

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known) Di Indonesia

Citra Rosa Budiman*

Abstrak

Di Indonesia dewasa ini masih terjadi pelanggaran merek dalam kegiatan bisnis yang dilakukan mulai dari pedagang kaki lima hingga di dalam mal. Pokok Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi well-known atau merek terkenal di Indonesia ? dan yang kedua, bagaimana peranan Indonesia dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di dunia internasional ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi well-known atau merek terkenal di Indonesia dan mengetahui politik hukum pemidanaan pelanggaran merek terkenal di Indonesia. Kegunaannya yaitu memberikan informasi pengaturan perlindungan hukum bagi well-known atau merek terkenal di Indonesia dan mengetahui politik hukum pemidanaan pelanggaran merek terkenal di Indonesia. Metode Penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Persetujuan TRIPs, pelanggaran merek terkenal diatur secara implisit dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur perlindungan merek terkenal pada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Kesimpulan yaitu bahwa perlindungan hukum bagi well-known atau merek terkenal di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Persetujuan TRIPs dan dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di dunia internasional Indonesia merupakan anggota Persetujuan Pembentukan WTO (World Trade Organization) dan telah meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang mana telah membuat Indonesia secara otomatis terikat pada Persetujuan TRIPs.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal.

Legal Protection of Famous Trademarks (Well-Known) in Indonesia

Abstract

In Indonesia today there is still a violation of the brand in business activities carried out ranging from street vendors to inside the mall. The first problem is how to protect the law for well-known or well-known brands in Indonesia? and second, how is Indonesia's role in upholding intellectual property law in the international world? The purpose of this research is to find out the legal protection arrangements for well-known or well-known brands in Indonesia and to know the legal politics of criminal violation of famous brands in Indonesia. Its usefulness is to provide information on legal protection arrangements for well-known or well-known brands in Indonesia and to know the legal politics of criminal violation of well-known brands in Indonesia. The research method is

* E-mail : citrarosa@yahoo.co.id

normative legal research. The results of the study show that in the TRIPs Agreement, infringement of well-known marks is implicitly regulated in the provisions of Article 16 paragraph (3) of the TRIPs Agreement and Article 6 paragraph (2) of Law No. 15 of 2001 concerning Marks which regulate the protection of famous marks on goods and / or services which are not of the same type. The conclusion is that legal protection for well-known or well-known brands in Indonesia has been regulated in Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks and Approval of TRIPs and in the enforcement of intellectual property law in the international world Indonesia is a member of the WTO (World Trade Organization) Agreement and has ratified it in Law No. 7 of 1994, which has made Indonesia automatically bound to the TRIPs Agreement.

Keywords: Legal Protection, Famous Trademarks.

I. Pendahuluan

Kepastian hukum perlindungan merek memberikan ketenangan bagi pemilik merek dalam menjalankan usahanya. Pemerintah pada negara maju seperti di Asia dan Eropa memiliki kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual sehingga telah dibudayakan sejak usia dini. Hadirnya kekayaan intelektual dalam kurikulum pendidikan di negara maju sangat mendukung program pemerintah menjadikan sektor kekayaan intelektual sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi negara. Pemahaman akan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar harus dimulai terlebih dulu dengan memahami definisi, fungsi, dan kriteria merek terdaftar.

Dalam hal merek terkenal atau dalam bahasa asing disebut “*well-known*” yang diterjemahkan menjadi terkenal, begitu juga dengan kata “*famous*” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “*famous mark*” dan “*well known mark*”. Begitu juga putusan-putusan dalam kasus-kasus merek terkenal, hakim senantiasa mengacu merek terkenal pada “*well-known mark*” yang mengaitkan pada Pasal 6bis Konvensi Paris. Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal di Indonesia adalah Pasal 6bis Konvensi Paris. Akan tetapi, Pasal 6bis Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal dan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara. (Insan Budi Maulana, 1999:22-23).

Adapun contoh Kasus dalam Putusan Pengadilan telah terjadi pelanggaran pemakaian merek tanpa hak merek sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor: 503 K/PID.SUS/2016. Penulis melakukan studi kasus terhadap putusan Nomor: 503 K/PID.SUS/2016. Dalam perkara *a quo*, pihak Terdakwa terbukti menjual *lotion* anti nyamuk bermerek SOFFEL yang merupakan salah satu merek terkenal dengan tindak pidana pemalsuan yang ditemukan pada isi kemasan dan bungkus soffel itu sendiri.

Perkara pidana merek Soffel ini sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi yang pada akhirnya putusan kasasi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana merek dan didakwa dengan Pasal 94 (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal di era globalisasi saat ini, sehingga perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti dalam hal ini terdapat rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *well-known* atau merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan Indonesia dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di dunia internasional ?

II. Pembahasan

A. Pelindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Di Indonesia

Penggunaan merek oleh pihak pengguna merek tanpa hak jelas merupakan pelanggaran. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak yang tidak terkait/terikat perjanjian (lisensi) yang tercantum pada Pasal 1 ayat 18 UU Nomor 20 tahun 2016 adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasanya yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat.

Pada hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan karena sikap konsumtif masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label Minded*), apalagi kalau itu merupakan merek terkenal. (Ismail saleh, 1990:144). Akan tetapi karena daya beli masyarakat yang sebagian besar rendah menyebabkan pembelian barang palsu lebih tinggi dibandingkan barang orisinal.

Hal dimaksud adalah salah satu faktor munculnya perdagangan barang-barang KW/imitasi/palsu dengan menggunakan merek terkenal. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus mengandung dua unsur, yakni ada unsur *actus reus* yaitu perbuatan yang melawan hukum atau *means rea* yang adalah sikap batin.

Berdasarkan gambaran peristiwa di atas, maka berdasarkan substansinya unsur-unsur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 adalah:

1. *Actus reus*

Actus reus atau unsur essential pada pasal 102 adalah pada kegiatan “memperdagangkan” yang menjadi aspek fisiknya (*physical aspect*). Jadi pelaku bukanlah orang yang melakukan peniruan, pemalsuan, ataupun pembajak merek orang lain melainkan terbatas pada kegiatan memperdagangkan barang atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran sebagai mana diatur pada Pasal 100, 101 dan Pasal 102.

2. *Means rea*

Means rea atau sikap batin (pertanggungjawaban) pada Pasal 102 adalah “yang diketahui” atau “patut diketahui”. Pelaku perdagangan mengetahui atau patut mengetahui bahwa barang yang diperdagangkan merupakan hasil pelanggaran. Meskipun pelaku tahu atau patut mengetahui barang itu merupakan hasil pelanggaran tetapi tetap bersedia memperdagangkannya.

Jika didasarkan dengan unsur-unsur di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang hasil pelanggaran merek merupakan suatu pelanggaran hukum di bidang merek yang melanggar ketentuan. Untuk mengetahui efektifitas dari Pasal 102

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan perlindungan hukum di bidang merek alangkah baiknya dikaji dari beberapa faktor-faktor yang berhubungan sebagai tolak ukur sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, yakni :

a) Substansi

Ketentuan merek diatur pada Undang-undang No. 20 tahun 2016, khususnya masalah ketentuan pidana merek tercantum pada Bab XVIII Pasal 100 s.d. 102 dan merupakan delik aduan yang dipertegas pada pasal 103. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut E. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pihak yang dirugikan yang dimaksud disini adalah si pemegang hak merek, delik aduan menimbulkan harus adanya perhatian khusus dari si pemilik merek untuk tetap mengawasi penggunaan mereknya. Tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek maka mengakibatkan sulitnya mencegah penjualan produk-produk palsu di pasaran yang beredar di masyarakat.

b) Aparatur

Dinas perindustrian dan perdagangan memiliki peranan yang sangat penting selaku lembaga pengawas perdagangan. Hanya saja perlu ketahui bersama bahwa kesalahan semata selalu dilakukan oleh penjual barang palsu saja. Produsen juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pelanggaran seperti ini.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang tentunya akan mempermudah proses penegakan perlindungan hukum guna menekan angka kasus pelanggaran merek.

4. Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek hukum tentulah memiliki andil yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan hukum. Memunculkan sifat masyarakat yang sadar hukum merupakan suatu proses yang tidak mudah. Pada isu ini, masyarakat sebagai konsumen memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran barang palsu yang diperdagangkan khususnya konsumen yang memiliki ekonomi menengah kebawah.

5. Kebudayaan

Respon positif atau sifat mendukung dari masyarakat adalah sikap/pandangan/pendapat masyarakat bahwa penjualan barang-barang palsu merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas dan ditekan peredarannya.

Pemegang merek selain dibebani kewajiban-kewajiban tentu memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku sebagai proses timbal-balik guna mewujudkan secara nyata adanya hak dan kewajiban yang dilakukan dan didapatkan oleh pemegang merek. Dalam proses peradilan hukum terhadap merek yang diberikan oleh negara kepada si pemohon karena telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran tentu mengalami kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Faktor pendidikan, pengetahuan, wawasan dan informasi merupakan faktor yang sangat penting yang harus dimiliki setiap penjual guna menciptakan perdagangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Masih adanya penjual/pedagang yang tidak mengetahui jika menjual barang palsu/bajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang diancam sanksi pidana.

Kurangnya pengetahuan/wawasan dan terbatasnya informasi pelanggaran merek menyebabkan pelanggaran-pelanggaran serupa masih sering terjadi.

Selain itu prinsip mencari untung sebesar-besarnya dengan modal yang kecil merupakan faktor lain yang cenderung menyebabkan para pedagang untuk tetap menyediakan barang-barang palsu yang menggunakan merek yang cenderung telah dikenal masyarakat.

b. Konsumen/Pembeli

Barang-barang palsu yang kian marak peredarannya di masyarakat. Hal tersebut menjadu kendala bagi konsumen yang memiliki pemikiran positif untuk mendukung proses perlindungan hukum merek khususnya dalam kesulitan menentukan bahwa suatu barang merupakan barang asli ataupun palsu, karena belum ada alat yang dapat mendeteksi perbedaan barang asli dan palsu.

Adapun langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk menekan angka pelanggaran merek adalah dengan upaya sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah, menekan peluangterjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaranmerek. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengajak instansi-instansi lain yang terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia), YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), kepolisian, kejaksaan untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang merek.
- 2) Melakukan pembinaan tentang Merek secara rutin maupun berkala kepada setiap pedagang. Pembinaan dimaksudkan agar dapat memberikan informasi, pengetahuan/pendidikan, wawasan tentang merek, jenis-jenis merek, pelanggaran merek ataupun sanksi merek yang diharapkan menumbuhkan kesadaran dari para pedagang agar tidak melakukan pelanggaran merek. Khusus materi sanksi akan dipertegas agar para pelaku usaha memahami dan timbul ketakutan dalam melakukan tindak pelanggaran merek.
- 3) Memperketat pengawasan baik secara rutin ataupun berkala ditempat-tempat rawan pelanggaran merek guna dapat mengontrol jika

terindikasi gejala-gejala akan/sudah terjadinya pelanggaran merek sehingga dapat langsung diatasi.

- 4) Membina dan mengajak masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang palsu, sehingga masyarakat tahu ke mana harus mengadu jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini.

b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang telah terjadi. Upaya Represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi. Pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan jelas harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang diharapkan hal ini dapat menekan tindak pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

B. Peranan Indonesia dalam Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Internasional

Perjanjian TRIPs telah banyak menarik banyak kalangan baik secara politis maupun akademis dikarenakan terobosannya dan standarnya yang luas untuk diimplementasikan dalam sistem hukum HKI nasional. Indonesia berkomitmen dalam penegakan hukum HKI baik secara Regional dan Internasional, hal ini dapat dilihat dalam peranannya sebagai berikut: (Tim Lindsay dkk, 2006:26).

1. Keanggotaan aktif di WTO; diperkuat oleh ratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979.
2. Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mendasar mengenai hukum HKI secara substantif yang dikelola oleh WIPO khususnya konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri (Konvensi Paris, disahkan pertama kali pada tahun 1883, perubahan terakhir dilakukan melalui *Stockholm Act* tanggal 16 Juli 1967. Indonesia menjadi pihak dalam *Stockholm Act* sejak 24 Desember 1950), Konvensi Bern tentang perlindungan karya-karya artistik (Konvensi Bern, disahkan

pertama kali pada tahun 1986, perubahan terakhir dilakukan melalui *Paris Act* pada tanggal 24 Juli 1971. Indonesia menjadi pihak dalam *Paris Act* sejak 5 September 1997); dan Traktat Hak Cipta WIPO (WCT, Indonesia adalah negara pertama yang meratifikasi WCT tertanggal 5 September 1997).

3. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh WIPO yang bersifat teknis, administratif dan fasilitatif, misalnya Traktat Kerjasama Paten (PCT, diratifikasi oleh Indonesia tertanggal 5 September 1997), Trakta Hukum Merek (TLT, diratifikasi oleh Indonesia tertanggal 5 September 1997), Traktat Hukum Paten (Indonesia mengambil bagian dalam konferensi diplomatik yang telah mengadopsi naskah traktat ini tanggal 1 Juni 2000), dan perjanjian *Den Haag* tentang penyimpanan desain industri secara internasional (Indonesia telah meratifikasi *London Act 1934* tanggal 24 Desember 1950, tetapi belum meratifikasi perubahan-perubahannya).
4. Keikutsertaan di dalam proses pembuatan kebijakan WIPO, misalnya panitia kerja mengenai berbagai aspek hukum HKI internasional, dan konsultasi mengenai isu-isu yang baru muncul, misalnya perdagangan elektronik, pengetahuan tradisional dan perlindungan database, dan di dalam kegiatan-kegiatan kerja sama WIPO secara teknis baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
5. Keikutsertaan di dalam kegiatan kerja sama regional, misalnya perjanjian kerangka kerja ASEAN mengenai kerjasama sama di bidang HKI, yang diputuskan di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995, Kelompok Ahli Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tentang HKI (IPEG), deklarasi politik yang dibuat bersama misalnya agenda kerja OSAKA OPEC tahun 1995 dan pernyataan bersama APEC mengenai pelaksanaan WTO/Perjanjian TRIPs yang dikeluarkan oleh para menteri perdagangan APEC.
6. Kepatuhan terhadap instrumen-instrumen internasional mengenai permasalahan terkait dengan sistem HKI misalnya Konvensi

Keanekaragaman Hayati (CBD, diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1994).

Aspek-aspek HKI juga merupakan bagian dari hubungan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara. Dalam hubungan ini juga mencakup perlindungan HKI dalam hubungan Indonesia dengan para mitra dagangnya.

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan *General Agreement Tariff and Trade (GATT)*. Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marrakesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah lampiran 1 C yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)*. (Sentosa Sembiring, 2002:11).

Norma hukum yang mengatur tentang kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Dari konsep tersebut terlihat bahwa pada hakikatnya sistem hukum dimaksud hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan perkembangan peradaban dunia. (Oka Saidin, 2006:23).

Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan *TRIPs*, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marrakesh pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan satu wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang

Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.(Oka Saidin, 2006:23).

Akibatnya Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Indonesia setidaknya harus mengakomodir standard minimum isu-isu yang terdapat dalam kerangka WTO.(Oka Saidin, 2006:23). Terbentuknya persetujuan *TRIPs* ini dalam Putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika Serikat (juga beberapa negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi kekayaan intelektual mereka di pasar Internasional. Mereka juga berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdangan mereka menjadi negatif. Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain: (Fidel S. Djaman, 1995:135).

- a. WIPO hanya merupakan suatu organisasi yang anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggotanya.
- b. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang HKI.
- c. WIPO dianggap juga tidak mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.

Berdasarkan kondisi keadaan-keadaan tersebut di atas, sejak tahun 1982 Amerika Serikat berusaha memasukkan permasalahan kekayaan intelektual ke forum perdagangan GATT. Hal ini mulanya ditentang bagi negara-negara berkembang pemasok kekayaan intelektual.

Mereka berpendapat bahwa pembicaraan kekayaan intelektual dalam GATT tidaklah tepat (kompeten). GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan kekayaan intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Akan

tetapi, setelah adanya argumentasi bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu negara bergantung kepada kemajuan atau keunggulan teknologinya termasuk perlindungan kekayaan intelektual, argumen tersebut akhirnya dapat diterima.(Fidel S. Djaman, 1995:135).

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO, mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian legislasi nasional yang mengatur mengenai HKI. Berbagai norma-norma dan standar-standar pengaturan dan perlindungan HKI yang termuat dalam persetujuan TRIPs menyebabkan Indonesia harus sesegera mungkin untuk menasionalisasikan ke dalam perundang-undangan HKI Indonesia. Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs ini pada dasarnya berpola pada tiga hal, yaitu:(Eddy Damian, 2001:88).

- a. TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif.
- b. Sebagai persyaratan minimal, TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI.
- c. TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).

Selain ketiga ciri di atas, ada juga tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HKI. Ketiga unsur dimaksud adalah unsur-unsur yang berupa norma-norma baru, standar-standar yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang ketat.(Eddy Damian, 2001:89).

Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (*distortion*) dan hambatan (*impediment*) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif

dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan dalam perdagangan. Untuk mewujudkan maksud di atas, diperlukan adanya berbagai aturan baru dan sistem pengawasan mengenai : (Rachmadi Usman, 2003:42-43).

- a. Penerapan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 berikut berbagai persetujuan dan Konvensi Internasional yang berkaitan dengan bidang HKI.
- b. Pemeberlakuan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai pemberian hak, ruang lingkup serta penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan.
- c. Penyelenggaraan sarana yang efektif dan sesuai bagi perlindungan HKI yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada (*differences in national legal system*).
- d. Penyelenggaraan prosedur yang efektif dan singkat (*effective and expeditious*) bagi pencegahan (*prevention*) dan penyelesaian sengketa antar pemerintah (*settlement of disputes between governments*).
- e. Aturan peralihan yang memungkinkan partisipasi secara penuh dalam persetujuan-persetujuan hasil perundingan.

Prinsip-prinsip dasar dari *TRIPs Agreement* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip hukum *TRIPs Agreement* yang bersumber dari konvensi pembentukan WTO dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari *TRIPs Agreement*. Adapun Prinsip hukum *TRIPs Agreement* bersumber dari Konvensi pembentukan WTO adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip ketundukan utuh (*full compliance, Article XVI.5*). setiap anggota diharuskan memastikan penyesuaian hukum ini, peraturan dan prosedur administratif dengan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian.
- b. Prinsip Pembalasan silang (*cross retaliation, article 22.3 Dispute Settlement Understanding/DSU*). Ungkapan *cross retaliation* adalah istilah untuk menggambarkan dimana negara yang merasa dirugikan melakukan

pembalasan, misalnya melalui penundaan konsensi atau penundaan lainnya di bawah sektor atau perjanjian yang telah dilanggar oleh negara lain.

- c. Prinsip penyelesaian sengketa melalui mekanisme WTO (*Article 64*). *TRIPs Agreement* sebagai bagian dari kesepakatan WTO memberlakukan ketentuan penyelesaian sengketa sesuai mekanisme WTO sepanjang tidak diatur secara khusus dalam *TRIPs Agreement*.

Pengaruh TRIPs terhadap sistem hukum HKI adalah bahwa hukum HKI Indonesia menundukkan diri pada standar-standar TRIPs yang meliputi sebagai berikut : (O.C. Kaligis, 2008: 7).

- a. Penambahan jangka waktu perlindungan paten, dalam UU Paten Indonesia;
- b. Memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan, dalam UU Paten Indonesia;
- c. Mendefinisikan kembali lingkup dari hak paten, UU Paten Indonesia;
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam UU Merek Indonesia;
- e. Mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya-karya audiovisual, dalam UU Hak Cipta Indonesia.

Selain meratifikasi TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi lima peraturan atau konvensi internasional di bidang HKI, yaitu: (O.C. Kaligis, 2008:8).

- a. Konvensi Paris diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 tahun 1997;
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*/Traktat Kerjasama Patent diratifikasi dengan Keppres Nomor 16 tahun 1997;
- c. *Trademark Law Treaty (TLT)*/Perjanjian Hukum Merek Dagang dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 tahun 1997;
- d. Konvensi Bern diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 tahun 1997;
- e. *WIPO Copyrights Treaty* diratifikasi dengan Keppres nomor 19 tahun 1997;
- f. *WIPO Performance and Phonogram Treaty* diratifikasi dengan Keppres nomor 74 Tahun 2004.

Dalam kasus merek, Hakim memidana terdakwa kasus merek *Soffel* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek atau sama dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun unsur-unsur yang terdapat pasal pemidanaan tersebut adalah:

- a. Memperdagangkan barang dan atau jasa
- b. Yang diketahui atau patut diketahui
- c. Merupakan hasil pelanggaran

Ketiga unsur tersebut telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, hanya saja pemberian hukuman kepada terdakwa dirasa tidak sesuai karena hakim tidak cukup mampu untuk membuktikan pendapat hukum dari para ahli. Ketidakpedulian terdakwa terhadap orginalitas barang dagangannya yang patut dicurigai membawa terdakwa kepada vonis yang seharusnya dapat dihindari. Merek *Soffel* dikategorikan sebagai merek terkenal sesuai denngan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek karena:

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa merek *Soffel* milik Penggugat untuk melindungi barang dalam kelas 25 dan 9 adalah merek terkenal. Mengenai hal ini, penulis sependapat dengan Majelis Hakim. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di dalam persidangan. Pada surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dengan sah terbukti bahwa Merek *SPY* milik Penggugat telah terdaftar atas nana Penggugat di beberapa Negara besar didunia seperti, Australia, California Amerika Serikat, Jerman, New Zealand, Inggris Raya dan Irlandia Utara. Terdaftaranya merek milik Penggugat yaitu merek *SPY* dapat penulis katakan bahwa pemilik merek telah melakukan

investasi di beberapa negara. Hal ini mengingat dari beberapa negara diatas seperti Amerika Serikat mensyaratkan bahwa selain adanya syarat pendaftaran, syarat suatu merek harus digunakan di dalam wilayah Amerika. Adanya syarat tersebut, secara otomatis dapat dikatakan bahwa Penggugat telah melakukan investasi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam Persetujuan TRIPs, pelanggaran merek terkenal tidak diatur secara khusus dan tegas namun secara implisit ketentuan mengenai pelanggaran merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Sedangkan implementasi TRIPs dalam UU Merek di Indonesia mengenai konsep pelanggaran merek terkenal dalam hal ini implementasi Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa suatu permohonan merek harus ditolak bila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Adanya pengaturan mengenai penggunaan merek terkenal milik orang lain pada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sudah dapat menjelaskan bahwa perlindungan merek terkenal dari pelanggaran merek telah diatur dalam Persetujuan TRIPs begitu juga dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Apabila melihat pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara, maka dapat dilihat secara tidak langsung bahwa hakim belum menerapkan dan memberikan perlindungan merek terkenal secara maksimal. Hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan anggota dari Persetujuan Pembentukan WTO (World Trade Organization) dan telah meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yang mana telah membuat

Indonesia secara otomatis terikat pada Persetujuan TRIPs. Akan tetapi, seperti halnya dengan Persetujuan TRIPs, peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan mengenai pelanggaran merek terkenal belum diatur secara khusus dan utuh. Secara umum, berdasarkan putusan-putusan Hakim yang telah dijabarkan dalam sengketa-sengketa merek yang telah dibahas, para Hakim mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dan/atau ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur perlindungan merek terkenal pada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengatur mengenai merek terkenal secara detail untuk memberikan perlindungan tambahan kepada pemilik merek terkenal.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan pengaturan yang tegas dan khusus mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Sebaiknya para hakim Pengadilan Niaga diberikan pelatihan mengenai bidang kekayaan intelektual sehingga dapat menguatkan dasar hakim dalam memutus sengketa kekayaan intelektual.

Daftar Pustaka

- Damian, Eddy. *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Djaman, Fidel S. *Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual*, IKAHI Varia Peradilan No. 106, Jakarta 1995.

- Kaligis, O.C. *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Lindsay, Tim dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Saidin, Oka. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- . . Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
- . . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- . . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis