

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL KHUSUSNYA
MEREK DI INDONESIA¹
Oleh : Ronna Novy Yosia Taliwongso²**

A B S T R A K

Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang dan dari tahun ke tahun semakin bertambah kompleks, ini disebabkan karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional terutama dalam era globalisasi. Era globalisasi dapat ditandai dengan transparansi semakin canggih sehingga berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan lebih mudah diketahui dan segera tersebar di belahan dunia lainnya. Upaya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif. Di Indonesia sendiri hal tersebut mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *convention Establishing The WTO (World Trade Organization)* dengan UU No.7 Tahun 1994, di ikuti dengan perkembangan-perkembangannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia. Pertama, ada 3 bentuk

pelanggaran Merek: 1. Pembajakan Merek; Pembajakan Merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. 2. Pemalsuan Merek; Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah di tempeli dengan merek yang terkenal. 3. Peniruan Merek; Peniruan merek hampir mirip dengan pemalsuan suatu produk, bedanya pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya. Kedua, Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia terdiri dari perlindungan hukum Preventif dan Represif. Secara Preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran merek dagang melalui saran-saran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar dapat dilindungi secara hukum. Secara Represif yaitu perlindungan yang dilakukan menangani pelanggaran hak atas merek sesuai dengan perlindungan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai negara sipil (PPNS), dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek di Indonesia yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia terdiri dari perlindungan hukum Preventif dan Represif.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fernando J. J. Karisoh, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH; Hengki Korompis, SH, MH

² NIM. 100711442. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat sebagai HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks.³

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk di kaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antarbangsa.⁴

Era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya

perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan pengembangan, dan penguasaan teknologi.⁵

Di antara bidang-bidang HKI yang ada pasca hadirnya TRPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), masalah mereka merupakan hal yang penting. Inti permasalahan tersebut berhubungan dengan perlindungan terhadap pemegang merek yang sah yang kemudian diakui oleh orang lain secara melawan hukum. Permasalahan hukum merek merupakan hal yang bersifat kompleks, hal ini dapat di lihat dari penjelasan berikut ini: perkembangan yang terjadi dalam hukum merek juga mengharuskan pemerintah untuk selalu memperbarui peraturan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan dan zaman. Perkembangan di bidang perdagangan dan investasi telah semakin pesat, sehingga dengan adanya undang-undang merek yang dapat menampung perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik merek tetapi juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.⁶

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan

³Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011. hal. 1.

⁴*Ibid*, hal. 5-6.

⁵*Ibid*, hal. 1-2.

⁶*Ibid*, hal. 4 (lihat Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:5)

transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif.
2. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan-bahan hukum sekunder ialah literature-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan referensi lainnya. Bahan-bahan hukum sekunder, ialah kamus-kamus hukum.
3. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan normatif.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merk Di Indonesia

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu: (a) pembajakan merk; (b) pemalsuan merek dan (c) peniruan label dan kemasan suatu produk. Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek

⁷Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, I.Umum.

setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar.⁸

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 merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo, dan Ralph Laurent. 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.⁹

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.¹⁰

Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya

⁸Iswi Hariyani, *Op.Cit.* hal. 119 (Lihat Dwi Agustine Kurniasih, "Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I", Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008. Penerbit: Ditjen HKI. Jakarta, hal. 2-3.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hal. 120.

pelanggaran dan pembajakan merek adalah pengurangan kualitas. Merek dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat. Merek memegang peranan sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.¹¹

Perlindungan konsumen, yaitu segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Pasal 5 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Penjelasan Pasal 5 huruf (a): Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Huruf (b): Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu

tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Huruf (c): Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek. Huruf (d): Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya *Merek Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya merk di Indonesia yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90);
2. Dengan sengaja dan 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 (Pasal 91);
3. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat 1);
4. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat 1);

¹¹*Ibid.* (Lihat Departemen Perindustrian RI. 2007. "Perlindungan Merek di Indonesia", Ditjen Depperin, Jakarta. hal. 12; diakses dari: www.depperin.go.id).

¹² Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 241.

5. Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis; (Pasal 92 ayat (3));
6. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93);
7. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 (Pasal 94 ayat 1);

Pasal 94 ayat (2) menyatakan Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) adalah pelanggaran dan sesuai dengan Pasal 95: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Pengaturan hukum atas tindak pidana di bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) tercantum dalam 3 (tiga) undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.¹³

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum

¹³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 64.

diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁴

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merk Di Indonesia

Terhadap sengketa antara pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah.¹⁶ Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya merek dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada "tindakan pemerintahan"

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53

¹⁵ M.S.Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. hal. 53-54.

¹⁶ Hery Firmansyah, *Op. Cit*, hal. 67.

(*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁷

Menurut Hery Firmasyah, perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan ajuran-ajuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.¹⁸

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah:

a. Faktor hukum.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang terkenal asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 5 undang-undang merek menentukan bahwa merek tidak dapat di daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bahwa ini:

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - 2) Tidak milik daya pembeda;
 - 3) Telah menjadi milik umum; atau
 - 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Faktor Aparat Direktorat Merek.

Aparat Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Direktorat Merek:

- 1) Terjadinya pendaftaran suatu merek tertentu yang sama dan menyerupai dengan merek terkenal milik pihak lain dapat terjadi, salah satunya di sebabkan kelemahan dari aparat Direktorat Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan Merek tersebut oleh masyarakat.
- 2) Penguasaan bahasa asing di lingkungan aparat Direktorat Merek perlu terus ditngkatkan, persoalan ini menjadi problematika tersendiri ketika dilakukan pemeriksaan merek, penguasaan teknologi di era sekarang ini juga harus menjadi bahan peratian serius Direktorat Merek seperti: penggunaan internet *on-line* kepada masyarakat tentunya sangat memudahkan bagi pihak-pihak ingin melakukan pendaftaran merek untuk segera dapat mengetahui apakah merek yang akan di daftarkannya tersebut telah di miliki oleh pihak lain atau belum. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya merek yang sama yang terdaftar dua kali didalam daftar umum merek, serta dapat

¹⁷Ahmad, Zein, *Op.Cit*, hal. 54.

¹⁸Hery Firmansyah, *Op. Cit*, hal. 67.

memudahkan kerja Direktorat Merek dalam mempertimbangkan adanya merek-merek terkenal asing yang belum didaftarkan di Indonesia.¹⁹

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenisnya. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.²⁰

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah symbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.²¹

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek

memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.²²

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²³

¹⁹ *Ibid*, hal, 68-69.

²⁰ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia. Cet. I. Bandung. 2010, hal. 20-21.

²¹ *Ibid*, hal. 21.

²² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor INomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, I.Umum.

²³ *Ibid*.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.²⁴ Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.²⁵

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.²⁶

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari

hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa *royalty* dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.²⁷ HAKI juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.²⁸

Pengaturan hukum sesuai dengan undang-undang mengenai upaya mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek oleh pihak tertentu, termasuk upaya hukum dalam kasus pelanggaran HKI khususnya merek dan pemberlakuan sanksi sebagai bagian dari perlindungan hukum atas merek.

Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud hendak mengajukan tuntutan hak kepada pihak lain guna memperoleh perlindungan hak serta mencegah pihak yang mengajukan tuntutan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dapat mengajukan tuntutannya ke pengadilan. Ada 2 (dua) macam perkara yang dapat diajukan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012, hal. 15-16.

²⁸ *Ibid*, hal. 16-17.

pengadilan yang melibatkan Penggugat dengan tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut sering disebut dengan "gugatan" Misalnya, gugatan mengenai warisan, wanprestasi atau ingkar janji, perbuatan melawan hukum, gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya. Tuntutan yang lainnya diajukan ke pengadilan oleh seorang atau lebih "Pemohon" yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, misalnya permohonan menjadi wali dari anak yang belum dewasa (pengampuan), permohonan pengangkatan anak, permohonan Penetapan Sementara Pengadilan dan sebagainya. Tuntutan seperti ini sering disebut "Permohonan".²⁹

Keberhasilan suatu gugatan di pengadilan, selain tergantung pada alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan beserta bukti-bukti pendukungnya, tidak kalah pentingnya juga mengenai langkah-langkah awal yang perlu dipersiapkan. Langkah-langkah awal itupun selain berkenaan dengan kewenangan pengadilan di mana gugatan diajukan juga langkah-langkah untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia.³⁰

Upaya hukum yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran HKI, yaitu:

1) Gugatan Ke Pengadilan Niaga

Langka pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang sah, yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.³¹

Dalam pengaturan lisensi, selain pemilik merek, penerima lisensi (*license*) mereka terdaftar dapat mengajukan gugatan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar tersebut. Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat meritahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan /atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Terhadap tututan penyerahan barang kepada tergugat, hakim dapat juga memerintahkan bahwa penyerahan barang tersebut dapat dilaksanakan, setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Pengajuan Kasasi

Terhadap putusan pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat diajukan kekasasi. Tata cara mengajukan permohonan kekasasi sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kekasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada penitir yang telah memutuskan gugatan tersebut.
- b. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada penitir dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kekasasi didaftarkan.
- c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kekasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kekasasi kepada panitir paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kekasasi dan selanjutnya panitir wajib menyampaikan kontra memori

²⁹Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2009, hal. 27.

³⁰*Ibid*, hal. 31.

³¹Hery Firmasyah, *Op.Cit*, hal. 75.

kekasi kepada pemohon kekasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kekasi di terima panitera.

- e. Setelah kontra memori disampaikan pada pemohon kasasi, panitera wajib menyampaikan berkas perkara kekasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari.
- f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kekasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemohon kekasi di terima oleh Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- i. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada penitra paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kekasi.
- j. Juru sita selanjutnya wajib menyampaikan isi putusan kekasi, kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.³²

3) Penetapan Sementara

Penetapan sementara atau *injuction* ini merupakan hal baru dalam sistem hukum acara di Indonesia. Penetapan sementara ini adalah sistem yang sering diterapkan dalam *commont wealth legal system*. Sedangkan prinsip yang digunakan tetap pada praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Perlunya penetapan sementara ini sebagai sarana atau upaya hukum bagi pemohon terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan

hukum yang diduga berdasarkan bukti yang cukup akan merugikan pemohon dan pelanggaran merek terdaftar.

Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan merek juga ditemukan di dalam UU Merek Indonesia. Setidaknya ada 10 prinsip penting yang dapat disimpulkan dari UU Merek tersebut, yaitu:

1. Merek adalah sebuah tanda yang membedakan sebuah produk barang atau jasa dengan produk atau jasa yang lain yang sejenisnya. Dalam menentukan tanda tersebut, UU Merek Indonesia hanya berdasar pada unsur-unsur tradisional seperti gambar, nama, kata, huruf, angka dan kombinasi antara unsur-unsur tersebut, sedangkan unsur-unsur baru seperti suara, bau dan bentuk suatu produk belum dimasukkan di dalam UU Merek Indonesia.
2. Perlindungan merek diberikan berdasarkan permohonan. Dengan kata lain, pendaftaran merek merupakan syarat utama perlindungan merek.
3. Pihak yang mengajukan merek tidak hanya dibatasi pada orang (*persoon*) tetapi juga badan hukum (*recht persoon*) maupun beberapa orang atau badan hukum;
4. Tidak seperti cabang-cabang HKI yang lain, jangka waktu perlindungan merek dapat terus diperpanjang asalkan permohonan perpanjangan merek dilakukan dua bulan sebelum jangka waktu tersebut berakhir;
5. Berkaitan dengan pendaftaran merek, UU Merek menyediakan pengecualian khusus terhadap perlindungan indikasi asal yang tidak harus didaftarkan;
6. UU Merek menganut asas pendaftar pertama atau first to file. Melalui asas ini, pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dianggap dianggap sebagai pemilik Merek yang sah;
7. UU Merek menggunakan prinsip pemohon merek yang beritikad baik. Prinsip ini mengandung arti bahwa

³² *Ibid*, hal. 78.

- hanya pihak yang berhak terhadap merek yang dapat mengajukan permohonan merek;
8. Penghapusan Merek direktorat jenderal terjadi karena sempit kemungkinan yaitu: a) atas prakarsa DJHKI; b) atas permohonan dari pemegang merek; c) putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan merek dan d) tidak diperpanjangnya jangka waktu pendaftaran merek;
 9. Untuk mempercepat penyelesaian perkara merek, putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi;
 10. UU Merek menyandarkan proses tuntutan pidana berdasarkan prinsip delik aduan. Melalui prinsip ini, pihak pemilik merek yang dirugikan harus melapor terlebih dahulu pelanggaran yang telah dilakukan pihak lain sebelum tuntutan tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik.³³

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merk di Indonesia yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
2. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merk di Indonesia terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya

pelanggaran merk dagang melalui saran-saran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar dapat dilindungi secara hukum. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.

2. Saran

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merk di Indonesia perlu diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Gugatan atas Pelanggaran Merek oleh Pemilik Merek terdaftar dapat dilakukan dengan 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: gugatan ganti rugi, dan/atau; penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang Merk di Indonesia yang dilakukan secara preventif maupun represif memerlukan dukungan dari pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk memimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merk dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan ajuran-ajuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apabila terjadi

³³ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* hal. 206-207.

sengketa diajukan ke pengadilan niaga harus diupayakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan untuk Penidik yang diberi wewenang khusus sebagai penidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, wajib melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011.
- Gautama Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994)*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I. Bandung. 1994.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia. Cet. I. Bandung. 2010.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Zein, Ahmad, Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.