

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual oleh setiap negara sangat diperlukan untuk memberikan pengakuan dan pelindungan atas kemampuan dan ide-ide dalam lingkup kekayaan intelektual tersebut. Eric H. Smith menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual (sebelumnya dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual) juga memiliki manfaat yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi.¹

Indonesia mempunyai keharusan untuk menyesuaikan sistem hukumnya di bidang Kekayaan Intelektual sebagai konsekuensi dari keanggotaan Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“Persetujuan TRIPs”) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia². Norma-norma yang harus disesuaikan tersebut diadopsi pertama kali dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Dalam Persetujuan TRIPs ditentukan asas kesesuaian penuh (*full*

¹ Tim Lindsey dkk., “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 79.

² Benny Agus Prima, “*Sejarah Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya di Indonesia*”, <http://bennyagusprima.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perlindungan-kekayaan.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

compliance), yang berarti negara-negara anggota harus membuat hukum nasionalnya dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam Persetujuan TRIPs.

Saat ini, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) definisi merek dirumuskan sebagai berikut:³

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek sebagai lambang yang memberikan ciri khusus pada produk sebagai tanda pembeda dengan produk milik produsen lain pada barang dan/atau jasa sejenis. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada konsumen, bahwa barang yang bersangkutan diproduksi oleh produsen dengan mutu dan kualitas tertentu yang berbeda dengan hasil produksi milik produsen lain.

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk yang dimiliki oleh suatu produsen atau perusahaan sehingga dapat

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Nomor 252 Tahun 2016, (disahkan tanggal 25 November 2016, diberlakukan tanggal 25 November 2016).

dibedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis yang dimiliki oleh pesaingnya.⁴ Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek atas produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi pemalsuan dan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pada barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Tindakan tersebut akan berdampak pada dua hal. *Pertama*, akan mengganggu stabilitas ekonomi dan perdagangan, terutama karena pemilik merek yang sah akan mengalami kerugian, dan *Kedua*, melemahnya jaminan perlindungan konsumen terhadap barang karena menggunakan merek yang dapat membingungkan masyarakat konsumen yang membeli barang atau menggunakan jasa yang menggunakan merek tersebut.⁶

Pelanggaran lainnya adalah motif tindakan mengajukan permohonan pendaftaran merek yang didasarkan atas itikad tidak baik. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang biasa disebut dengan upaya *passing off*. Pelanggaran tersebut tidak hanya untuk barang dan/atau jasa sejenis namun

⁴ Daniella Jeslynn, "Manfaat Perlindungan Merek untuk Sebuah Bisnis", <https://startupbisnis.com/manfaat-perlindungan-merek-untuk-sebuah-bisnis/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

⁵ M. Yahya Harahap, "Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992", (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 176.

⁶ Hery Firmansyah, *Op Cit.*, hlm 29.

terjadi juga untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.⁷ Tindakan pelanggaran tersebut mengakibatkan dampak kerugian, terutama pada para pemilik merek karena sesungguhnya mereka telah menipu, atau mengecoh konsumen.

Secara normatif, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek memberikan batasan mengenai “persamaan pada pokoknya” atau yang lazim disebut *similar* sebagai berikut:

“Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Diluar itu, UU Merek tidak memberikan penjelasan mengenai “persamaan pada keseluruhannya” atau yang lazim disebut *identical*. Sementara itu, *The European Court of Justice* telah mendefinisikan persamaan pada keseluruhannya yaitu:⁸

“a sign is identical with the trade mark where it reproduces, without any modification or addition, all the elements constituting the trade mark or where, viewed as a whole, it contains differences so insignificant that they may go unnoticed by an average consumer.”

⁷ Anonim, “*Passing Off*”, <http://sociologyindex.com/passing-off-and-trade-marks-law.htm>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

⁸ Anonim, “*When are two trademarks identical?*”, <http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/43>, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

Harus diakui, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen pengguna merek tersebut.

Dalam praktek, merek yang memiliki reputasi terkenal memiliki istilah yang berbeda-beda. Dalam literatur terdapat beberapa istilah asing untuk menyebut merek terkenal yaitu “*normal mark*”, “*well-known mark*”, dan “*famous mark*”.⁹ Istilah itu memberikan tingkatan atau derajat keterkenalan sebuah merek. Merek biasa (*normal mark*) adalah merek yang tidak memiliki reputasi yang tinggi. Konsumen melihat merek biasa memiliki reputasi yang lebih rendah dibandingkan merek terkenal (*well-known mark*) dan merek termahsyur (*famous mark*).¹⁰ Berbeda dengan merek terkenal yang berkedudukan diatas merek biasa. Merek terkenal yang menjadi “pilihan utama” terhadap suatu barang dan/atau jasa yang dipilih oleh konsumen yang biasanya memiliki reputasi yang tinggi.¹¹ Tingkatan selanjutnya adalah *famous mark* yang diartikan sebagai merek termahsyur yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan merek terkenal. Merek termahsyur sering kali disebut sebagai “*Highly*

⁹ Erikson Aritonang dkk., “*Perlindungan Merek Terkenal dari Dilusi Merek di Indonesia*”, Kearsipan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, FH UI, 2013, hlm. 9.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 81.

¹¹ *Ibid.*, hlm 82.

*Renown mark*¹² yang dikaitkan dengan kepercayaan dan keunikan dari pengguna merek tersebut.¹³

Pelindungan terhadap merek terkenal sangat penting untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”) yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang dan/atau jasa yang menyerupai atau sama. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris pada tanggal 18 September 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 dan disempurnakan oleh Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997.¹⁴ Konvensi Paris memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan terkait dengan keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman pada Pasal 6 bis Konvensi Paris.

Dalam UU Merek, terdapat ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Pasal 20 UU Merek menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar jika:¹⁵

“a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

¹² *Ibid.*, hlm 86.

¹³ Marzena Białasik-Kendzior, “*The renown of a famous trademark must be proved*”, <http://www.codozasady.pl/en/the-renown-of-a-famous-trademark-must-be-proved/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

¹⁴ Julius Rizaldi, “*Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*”, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm 14.

¹⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, *Op.Cit.*, Pasal 20.

- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”*

Terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal, Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU Merek menjadi dasar yang digunakan Pemeriksa Merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain dengan barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU Merek menyatakan:¹⁶

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. ...*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 21 ayat 1 (b) dan (c).

d.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU Merek menjelaskan bahwa mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek Pasal 21 ayat (1) huruf (a) sampai huruf (c) lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek telah memberikan kriteria pertimbangan yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Merek dan Hakim. Peraturan tersebut pada dasarnya disusun untuk memberi pedoman dalam menentukan agar suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹⁷

“(3) Dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:

a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;

¹⁷ Peraturan Menteri No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, LN Nomor 2134 Tahun 2016, (disahkan 30 Desember 2016).

- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- e. jangka waktu penggunaan Merek;*
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”*

Namun ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU Merek dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek masih belum dapat memberikan perlindungan secara efektif dan maksimal terhadap merek terkenal di Indonesia. Sebab, dalam praktek masih terdapat permasalahan serius, terutama yang terkait dengan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dan dalam proses perpanjangan merek. Masalah juga terjadi terkait dengan hasil putusan pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas, *policy paper* ini disusun untuk mengkaji mengenai efektifitas perlindungan merek terkenal di Indonesia, dengan mendasarkan pada UU Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. *Policy paper* ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan agar Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal di wilayah negara ini. Oleh karena itu, penulisan *policy paper* ini diberi judul **“EFEKTIFITAS PELINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan *policy paper* ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan merek terkenal di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana arah kebijakan dan norma pengaturan yang dapat menjamin efektifitas perlindungan bagi merek terkenal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan *policy paper* ini selain untuk memenuhi tujuan akademis untuk memperoleh gelar Magister Hukum program *Masters of Law in Trade, Investment and Competition Law* (MTIC) Universitas Pelita Harapan, penelitian ini mempunyai tujuan khusus, yaitu:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana pengakuan dan perlindungan merek terkenal di Indonesia. Lebih dari itu, menganalisis bagaimana arah kebijakan dan norma pengaturan yang dapat menjamin efektifitas perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia; dan
- 2) Untuk memberikan rekomendasi terhadap Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kantor Merek”) agar dapat memberikan perlindungan lebih efektif dan maksimal, serta memberikan rekomendasi kepada Institusi Peradilan agar dapat memberikan putusan yang adil terhadap merek terkenal di Indonesia berdasarkan permasalahan yang terjadi.

1.4 Kontribusi Policy Paper

Dengan telah berlakunya UU Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan tersebut dapat lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif dan maksimal terhadap merek terkenal di Indonesia dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun banyak masalah-masalah yang terjadi di Indonesia yang dilakukan Pemeriksa Merek dalam proses pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dan permohonan perpanjangan merek. Masalah juga terjadi oleh Hakim dalam memberikan

putusan dan menentukan merek terkenal dalam proses pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

UU Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang berlaku saat ini telah memberikan ketentuan perlindungan terhadap merek terkenal. Tetapi dalam prakteknya terjadi masalah-masalah yang mengakibatkan UU Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek belum dapat secara efektif dan maksimal memberikan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia.

Oleh karena itu, *policy paper* ini menganalisis dan memberikan penjelasan serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Merek terkait dengan permasalahan yang terjadi diruang lingkup perlindungan merek terutama merek terkenal di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyaknya tindakan pelanggaran dan kurang baiknya pemeriksaan pendaftaran merek yang berhubungan dengan merek terkenal dapat merugikan Indonesia. Kantor Merek harus memberikan atau melakukan kebijakan yang dapat secara efektif menghilangkan masalah-masalah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal secara efektif dan maksimal di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam menyusun *policy paper* ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer lainnya adalah Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, *Trademark Law Treaty*, dan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

Adapun, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literature-literatur yang mengulas tentang merek terkenal seperti buku-buku, karya ilmiah, dan artikel dari internet maupun *website*.

Sedangkan, bahan hukum tersier meliputi antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data yang diperlukan, dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang kompeten yaitu pejabat di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹⁸ Nico Ngani, *“Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum”*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2003), hal 79.