

# **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERKENAL ASING**

Oleh:

Gracia Margaretha Simanjuntak  
Suatra Putrawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper is motivated because of the increasing number of violations of foreign brands that have the purpose of which is to determine the factors that hinder the implementation of the legal protection of well-known foreign trademark holders and to determine the legal safeguards against violations of foreign famous brands. This writing method uses the normative legal method through statute approach. This paper concluded, the legal protection that inhibits the factor is the lack of information on the application for registration of trademark, copyright holders over the ignorance of foreign famous brands over brand offenders and less than optimal performance of members. Preventive legal protection to prevent violations of the brand and repressive legal protection to finish the trademark infringement has occurred.*

**Keywords : Legal Protection, Infringement, Wellknown Trademarks.**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini di latarbelakangi karena semakin banyaknya pelanggaran merek asing sehingga mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal asing. Tulisan ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan undang-undang. Dari tulisan ini disimpulkan, faktor yang menghambat perlindungan hukum adalah minimnya informasi atas permohonan pendaftaran merek, ketidaktahuan pemegang hak atas merek terkenal asing atas pelaku pelanggaran merek dan kurang optimalnya kinerja dari anggota Komisi Banding Merek. Upaya perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek dan upaya perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan pelanggaran merek yang telah terjadi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran, Merek Terkenal.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia adalah yang terburuk di Asia, baik pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HKI.<sup>1</sup> Pada masyarakat terdapat kecenderungan terhadap pemakaian produk-produk luar

---

<sup>1</sup> Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.51.

negeri. Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan memilih barang atau jasa yang harganya lebih murah walaupun mereka tahu barang/jasa tersebut palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang harga lebih mahal. Keadaan seperti ini yang memberikan peluang bagi pengusaha yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing. Sehingga menyebabkan pemilik asli merek terkenal merasa dirugikan karena hak atas intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omset penjualannya. Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (*wellknown trademarks*).<sup>2</sup>

Dengan adanya ketentuan yang mengatur merek terkenal, Indonesia dapat mengatasi pembajakan merek terkenal. Namun dalam pelaksanaannya perlindungan merek terkenal masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Perlindungan hukum bagi merek terkenal masih belum memuaskan, contohnya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Merek. Selain itu, pihak yang dirugikan juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi pada pelaku kejahatan di bidang merek.

## **1.2 Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal asing.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue*

---

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.91.

*Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.<sup>3</sup>

## **2.2 Pembahasan**

### **2.2.1 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing**

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang terkenal asing. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek. Dimana pengumuman pendaftaran merek hanyalah berlangsung selama 3 bulan, yang tidak diketahui oleh setiap orang meskipun pengumuman itu telah diterbitkan dan kesulitan lainnya menentukan sejak kapan tenggang waktu dihitung. Akibatnya para pemegang hak atas merek terkenal asing terkejut ketika mendaftarkan mereknya karena merek sudah didaftarkan pihak lain.
2. Kesulitan dari pemegang hak atas merek terkenal asing untuk menemukan pelaku pelanggaran merek. Dimana produk hasil pelanggaran merek terkenal asing diperdagangkan di pasaran dan tidak mencantumkan identitas pembuatnya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek. Banyaknya anggota Komisi Banding Merek yang diangkat, tetapi pekerjaan yang dilakukan mereka belum optimal, sehingga banyak kasus banding yang menggantung di Direktorat Jenderal.
4. Kelemahan internal ini karena kemampuan dari aparat Direktorat Jenderal Merek yang terbatas dari sosio-ekonomis maupun intelektual sehingga merek-merek yang didaftar kemudian dengan merek yang telah didaftar dapat diterima pendaftarannya.
5. Adanya gugatan dari pemegang merek dagang terkenal asing, dalam beberapa hal akan memperburuk reputasi produk karena dianggap sebagai produk yang sedang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan omset penjualan produk tersebut.<sup>4</sup>

### **2.2.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing**

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hal.23.

<sup>4</sup> Iman Sjahputra, 1997, *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik*, Jakarta, hal.34.

Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik pihak lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang terkenal asing, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Dari isi pasal tersebut, hak eksklusif memuat 2 hal yaitu menggunakan sendiri merek tersebut dan memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mengandung salah satu unsur yaitu : Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, Tidak memiliki daya pembeda, Telah menjadi milik umum, Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

#### 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing meskipun belum terdaftar mendapatkan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan atau jasa persamaan pada pokoknya

atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Perlindungan hukum berdasarkan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **III. SIMPULAN**

1. Faktornya ada pada pemegang hak atas merek tersebut minimnya informasi atas permohonan pendaftaran merek, ketidaktahuan pemegang hak atas merek terkenal asing atas pelaku pelanggaran merek dan dari banyaknya kasus banding merek yang masih menggantung diakibatkan oleh kinerja anggota Komisi Banding Merek yang kurang optimal.
2. Pengaturan merek melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing. Namun untuk memberi kepastian kepada pemegang merek dagang terkenal asing diperlukan upaya perlindungan hukum merek, yang dapat berupa upaya preventif atau represif. Upaya preventif untuk mencegahnya terjadi pelanggaran merek dan upaya represif jika ada pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sjahputra, Iman, 1997, *Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori Dan Praktik*, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek