

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Oleh :  
Gusti Ayu Putu Intan PermataSari  
Cokorda Dalem Dahana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar

## ***Abstract :***

*In addition to copyright and patents, trademark rights has also become a part of the intellectual property rights that must be protected from the legal aspect. This journal entitled "Legal Protection Against Foreign Well-Known Brand According to - Trademark Law Number 15 of 2001". In this regard, aims to determine the legal protection of foreign famous brands using normative legal research methods that approach legislations and study documents or library materials related to brand. In conclusion, the legal protection of foreign famous brands under Trademark Law Number 15 of 2001 there are two protections of brands, the protection of preventive and repressive.*

***Keywords :***Protection, Intellectual Property Rights, Well-Known Brand.

## **Abstrak:**

Selain hak cipta dan paten, hak merek juga menjadi salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi dari segi aspek hukumnya. Jurnal ini Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Dalam hal ini, bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan undang – undang dan studi dokumen atau bahan pustaka yang terkait merek. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekterdapat dua perlindungan, yakni perlindungan preventif dan represif.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Merek Terkenal.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perdagangan di era globalisasi saat ini erat kaitannya dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ), terutama merek. Merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis di dalam perdagangan, karena tidak hanya berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai, terutama untuk merek – merek yang berpredikat terkenal ( *Well – Known Marks* ).<sup>1</sup> Merek yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memenuhi tiga syarat, yakni : 1). Merek tersebut sudah didaftarkan di beberapa Negara, merek tersebut telah mempromosikan nama mereknya baik dalam media cetak maupun media elektronik, dan dikenal oleh masyarakat umum ( *famous* ). Pendaftaran menjadi permasalahan utama dalam pelanggaran terhadap merek terkenal di Indonesia. Kerap terjadi, manakala merek terkenal lalai atau belum didaftarkan oleh pemiliknya, merek bersangkutan telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga pihak lain tersebut memperoleh hak atas merek. Pendaftaran suatu merek dapat diterima, karena hasil dari pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual( Ditjen HKI ) tidak menunjukkan merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan merek lain. Namun sebaliknya ketika terjadi sengketa di pengadilan ternyata diketahui bahwa merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan dengan merek lain, sehingga pendaftaran terhadap merek bersangkutan dibatalkan.<sup>2</sup> Keadaan demikian menyebabkan timbulnya sengketa perebutan hak atas merek. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan Pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ( UU Merek ) tidak mengatur secara khusus dan jelas mengenai merek terkenal. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf b UU Merek yang memuat pengaturan merek terkenal hanya menyebutkan permohonan pendaftaran terhadap merek harus ditolak, jika mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Pengaturan Undang - Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang tidak jelas mengenai pendaftaran dan merek terkenal, menjadi celah timbulnya pelanggaran.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek( UU Merek )

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Penerbit Universitas Muhamadiyah, Malang, h.336.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 48.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1. Metode Penulisan

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang – undang ( *statue approach* ) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Analisis terhadap bahan – bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif dan analisis deskripsi.

### 2.2. Hasil Dan Pembahasan

#### 2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Di Indonesia perlindungan terhadap merek ada 2, yakni :

##### 1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap merek yang diperoleh melalui pendaftaran. Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditujukan untuk adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.<sup>4</sup> UU Merek mengatur 2 cara pendaftaran merek, yakni pendaftaran dengan hak prioritas dan pendaftaran dengan cara biasa.

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Merek dimana hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan jangka waktu pengajuannya adalah paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran pertama kali di negara lain, yang juga merupakan anggota *Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h.93.

<sup>4</sup>Adrian Sutredi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 93.

<sup>5</sup>Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, h.481.

Pendaftaran dengan hak prioritas ditujukan untuk melindungi merek asing atau merek yang terkenal di luar negeri dari tindakan pelanggaran merek. Sebab, pada keadaan tertentu pemilik merek luar negeri atau merek terkenal lalai dan belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga memiliki resiko mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain untuk produk yang sama. Melalui pendaftaran merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Adapun pendaftaran merek dengan cara biasa dan dengan menggunakan hak prioritas pada prinsipnya adalah sama. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual( Ditjen HKI ) secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia, dalam bahasa Indonesia.

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas Pasal 28 UU Merek yang menyatakan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan dalam waktu 12 bulan sebelum jangka waktu perlindungan mereknya berakhir.<sup>6</sup> Terhadap merek terkenal, mekanisme perlindungannya tidak selalu melalui inisiatif dari pemilik merek untuk mendaftarkan, tetapi juga dapat diperoleh melalui penolakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual( Ditjen HKI ) terhadap permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Dalam UU Merek, perlindungan merek atas merek yang sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain atau dengan perkataan lain orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was – was lagi terhadap tuntutan dari orang lain sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh undang – undang, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 3 UU Merek.<sup>7</sup>

## 2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif terhadap merek diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan represif berupa upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan UU Merek dapat ditempuh secara non litigasi maupun litigasi. Secara non litigasi, pemilik merek dapat memilih lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 84 UU Merek yang menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan atas pelanggaran merek, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>6</sup>Gatot Supramono, *op.cit*, h.42.

<sup>7</sup> Saidin OK, *op.cit*, h.477.

Disamping penyelesaian sengketa melalui non litigasi berdasarkan Pasal 76 UU Merek, pemilik merek terdaftar juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tanpa memiliki hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pemilik merek juga dapat melakukan tuntutan pidana dengan didasarkan pada Pasal 90 UU Merek yang menyatakan : “Barangsiapa 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 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)”.

### **III. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing menurut UU Merek terdapat dua perlindungan, yakni perlindungan preventif melalui pendaftaran merek dengan hak prioritas dan dengan cara biasa serta perlindungan represif berupa upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh baik secara non litigasi maupun litigasi( jalur pengadilan).

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang.

Saidin OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.