

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL (*WELL-KNOWN MARK*) BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN MEREK

Oleh:

Kadek Agus Bram Rendrajaya

Ida Bagus Raidjaya

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) Berkaitan Dengan Pelanggaran Merek”. Metode yang digunakan dalam penulisan Makalah ini bersifat normatif. Penggunaan merek terkenal di Indonesia tanpa izin sangat merugikan pemilik atau pemegang merek terkenal. Upaya yang dapat dilakukan pemilik terkenal apabila terjadi pelanggaran diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : Merek Terkenal, Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal

ABSTRACT

This paper entitled “ Legal Protection of Well Known Brand” which related with brand infringement. This paper used normative method. The use of well known Brand in Indonesia without Owner’ permission is very detrimental to well known Brand owners. The efforts than can be done when the brand Infringement arise regulated in the law number 15, 2001 about Brand

Key words : *Well Known Brand, Infringement*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemakaian merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana promosi dalam kehidupan perekonomian, maka merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian dibidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas. Penggunaan

merek khususnya merek terkenal (*Well-known Mark*) tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yang sebenarnya, yakni si pemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi. Konsumen juga dirugikan karena banyak sekali pembeli yang terkadang tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang asli dengan kualitas baik dan bermutu tinggi, dengan barang palsu yang berkualitas rendah, selain itu negara dirugikan.

Semakin banyaknya penggunaan Merek Terkenal tanpa izin di Indonesia, maka akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan “*brand image*” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional tentang merek.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kriteria pelanggaran terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) dan upaya yang dapat dilakukan Pemilik Merek Terkenal apabila terjadi pelanggaran terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai data penunjang, serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.¹

2.2. Kriteria Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*)

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa Merek Terkenal (*Well – Known Mark*) adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, suatu Merek dikatakan terkenal apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Merek itu adalah merek dagang
- b. Telah dikenal secara umum (oleh masyarakat luas)
- c. Dipakai pada barang perdagangan
- d. Oleh seseorang atau badan hukum
- e. Di wilayah Indonesia dan di luar negeri²

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Merek ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran

Merek, yaitu :

¹. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 166.

² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 230.

- a. penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain;
- b. penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain;
- c. memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran Merek.

Pelaku pelanggaran Merek butir (a) dan butir (b) disebut pelaku utama. Sedangkan pelaku pelanggaran Merek butir (c) disebut pelaku pembantu.³

2.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemilik Terkenal apabila Terjadi Pelanggaran

Tata cara yang dapat dilakukan oleh pemilik Merek Terkenal bila terjadi pelanggaran Merek Terkenal adalah melalui Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Tata cara melalui Hukum Perdata dapat dilakukan dengan melalui dua jalur, yaitu jalur Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan melalui jalur Non Litigasi yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase (di luar Pengadilan).

Melalui jalur Litigasi, dalam kasus pelanggaran Merek para pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam UU Merek Tahun 2001 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam Pasal 76 dikatakan bahwa :

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat 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 :
 - a. gugatan ganti rugi; dan / atau

³Abdulkadir Muhammad,2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 237.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan Niaga.⁴

Sedangkan penyelesaian sengketa Merek melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 84 UU Merek yang bunyinya : “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Arbitrase berbeda dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara lain yang dapat ditempuh adalah melalui Hukum Pidana yaitu dengan melaporkan pelanggaran Merek tersebut kepada pihak kepolisian dan jaksa lalu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

III. KESIMPULAN

Kriteria pelanggaran terhadap merek terkenal Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah Penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain, Penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain dan memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran Merek. Upaya yang dapat ditempuh pemilik Merek terkenal apabila terjadi pelanggaran dapat ditempuh secara Hukum Perdata baik melalui jalur

⁴H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 400.

litigasi maupun non litigasi dan melalui Hukum Pidana yakni melaporkan pelanggaran Merek tersebut ke kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

____, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Kedua Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saidin, H. OK., 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia, Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek