

# Eksistensi Merek Jasa Terkenal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional

Nanda Riwanto

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 - 6, Surabaya, 60115

E-mail: ari.nanda.riwanto@gmail.com

**Abstract**— *Trademark as an Intellectual property rights is a sign to distinguish between a product of goods or services in trade activity. In Explanation part of Article 21 paragraph (1) letter b Trademark Laws 2016, famous Trademark should be considered or can be characterized by: a. basic knowledge of the community towards the Trademark; b. Trademark reputation was earned through a vigorous campaign and spacious; c. trademark registration in several countries and the company's investments in other countries. Trademark Laws does not distinguish between the well-known trademark and famous Trademark. So that both well-known and famous trademark are still referred to as well-known trademark. Legal violations of trademark can be carried out by legal effort.*

**Keywords**—: Contribution Levies For Recreation and Sports Areas; Original Income Area; The Districts Of Ngawi.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Merek adalah tanda suatu produk yang mengidentifikasi produk suatu perusahaan dan membedakan (*capable of distinguishing*) dari produk barang/jasa yang sejenis dengan perusahaan lain atau memiliki daya penentu (*individualising*). Merek sendiri lebih difungsikan untuk melindungi kegiatan bisnis, daripada melindungi aset perusahaan.<sup>1</sup> Di dalam suatu perdagangan, orang biasanya menawarkan produk mereka kepada masyarakat dengan keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Untuk mempermudah dalam pembedaan produk, orang biasanya menggunakan suatu tanda khusus di dalam produk yang mereka jual. Hal ini digunakan agar produk yang mereka jual mudah dikenali oleh masyarakat luas.<sup>2</sup>

Perkembangan dunia bisnis yang sangat dinamis dan pesat seperti sekarang perlu adanya pengetahuan terhadap merek sebagai salah satu instrumen untuk melindungi bisnis bagi para *entrepreneur*. Produk-produk para *entrepreneur* tersebut sangat bernilai, dari segi ekonomis maupun intelektual. Terlebih apabila suatu produk telah dikenal luas oleh masyarakat sehingga mempunyai *brand* dan nilai tersendiri dihati masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Merek 2016, merek dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu:

- a. Merek Dagang Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Merek 2016
- b. Merek Jasa Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Merek 2016

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya". Dari ketentuan pasal ini eksistensi merek dagang terbatas pada barang-barang yang diperjualbelikan saja. Orang yang dapat memiliki merek barang mencakup orang dan badan hukum, sehingga dengan adanya merek, barang-barang itu dapat dibedakan antara satu dengan yang lain

"Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya". Menurut ketentuan tersebut, eksistensi merek jasa terbatas pada bidang usaha yang berkaitan dengan bidang jasa saja. Orang yang dapat memiliki merek jasa mencakup orang dan badan hukum, sehingga merek berfungsi untuk membedakan antara suatu jasa dengan jasa yang lain.

Pemberian perlindungan terhadap merek merupakan wujud penghargaan terhadap hak merek karena untuk membangun suatu merek agar bercitra baik dan dikenal oleh masyarakat diperlukan tenaga, dana, dan waktu yang banyak. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik produsen. Merek juga menjadi nilai tambah bagi produsen untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang cukup menarik mengenai merek jasa adalah kasus dalam Putusan Kasasi No. 400 K/Pdt.Sus/2011 antara Inter-Continental Hotels Corporation sebagai Penggugat melawan PT Lippo Karawaci sebagai Tergugat 1 dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kemenkumham cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) sebagai Tergugat II yang menyengketakan merek INTER-CONTINENTAL.

Penelitian ini mengambil dua rumusan masalah sebagai isu hukum yaitu:

<sup>1</sup> Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, (Selanjutnya disebut Rahmi Jened I), hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> WIPO, *Membuat Sebuah Merek : Pengantar Merek untuk UKM No. 1*, 2016, h. 4.

1. Pengaturan Merek Jasa Terkenal didalam hukum internasional dan hukum nasional; dan
2. Pelanggaran dan upaya hukum atas Pelanggaran Merek Jasa Terkenal.

## II. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Untuk jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teori serta peraturan-peraturan yang ada, Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.<sup>5</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Internasional

Perlindungan merek jasa terkenal di Indonesia saat ini, tidak dapat dilepaskan dari fungsi TRIPs yang memberikan standard minimal perlindungan bagi merek. Dalam prosesnya, terdapat konvensi Internasional lain yang mendahului TRIPs yang juga memberikan perlindungan kepada HKI. Salah satu instrumen perlindungan tersebut yaitu melalui Paris Convention yang telah diratifikasi Indonesia. Tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia telah meratifikasi Paris Convention 1883 yaitu sebagian Act of London 1934 dan kemudian sebagian Act of Stockholm 1967, yang diratifikasi adalah pasal-pasal administratif saja. Indonesia meratifikasi Paris Convention melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979

Indonesia meratifikasi Paris Convention melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 tentang Pengesahan "*Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*" Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, dengan disertai Persyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi Dan "*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*" yang telah ditandatangani di Stockholm, pada tanggal 14 Juli 1967.

Mengutip dari buku H.D. Effendy Hasibuan tentang Perlindungan Merek, Samantha D. Slothkins di dalam jurnal Trademark Piracy in Latin America : *Reebook International Case Study* berpendapat terkait merek, terdapat tiga hal penting yang diatur di dalam Paris Convention, yaitu : prinsip *national treatment, priority rights, dan registration*.<sup>6</sup>

Ketentuan *Article 6 bis Paris Convention* mewajibkan negara anggota konvensi untuk menolak atau membatalkan pendaftaran atau penggunaan yang ilegal yang mengakibatkan kesamaan dengan merek terkenal. Hal ini juga berlaku apabila terdapat unsur persamaan pada pokoknya dari merek terkenal atau mengimitasi merek sehingga dapat menciptakan kebingungan di masyarakat.<sup>7</sup>

TRIPs merupakan pengaturan yang lebih baru terkait dengan perlindungan merek. TRIPs tetap memperhatikan dan mengadopsi ketentuan dari Paris Convention. Pengaturan mengenai merek terkenal dalam TRIPs Agreement merupakan lanjutan dari pengaturan tentang merek terkenal dari Paris Convention. Pasal 6 bis Paris Convention tersebut kemudian diadopsi *Article 16 paragraph (2) dan paragraph (3) TRIPs*. Menurut *Article 16 paragraph (1) TRIPs*, pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya di wilayah negara peserta apabila ingin mendapatkan Hak Eksklusif. Hak eksklusif diberikan oleh negara peserta untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut secara tanpa hak yang sah. Hak eksklusif menimbulkan hak monopoli (*monopoly rights*) atas suatu merek dagang. Merek menganut asas teritorialitas, artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka pemilik merek harus mengajukan permohonan merek di Indonesia.<sup>8</sup>

Selain diatur didalam TRIPs, merek terkenal juga diatur didalam WIPO. Kriteria merek terkenal dalam *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* memberikan batasan untuk menentukan keterkenalan merek terdapat di dalam *Article 2 Paragraph (1) b*

Merek INTER-CONTINENTAL merupakan merek jasa yang bergerak dalam bidang perhotelan milik perusahaan multinasional dan didaftarkan di lebih dari seratus negara di dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Secara yuridis seharusnya merek INTER-CONTINENTAL telah memenuhi unsur merek terkenal karena dengan investasi yang besar di

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10

<sup>5</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67

<sup>6</sup> H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek*, Penerbit Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2003 h. 1 Mengutip dari : Samantha D. Slotkin, Trademark Piracy in latin America : A Case Study on *Reebook International Ltd, Loyola Los Angeles International and Comparative law Journal*, Vol. 18, 1996, h. 683

<sup>7</sup> Vasheharan Kanesarajah, *Protecting and managing Well-Known Trademarks*, International Trademark Association, Thomson Scientific, 2007, h. 1-2.

<sup>8</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung: Alumni, hlm. 24-29.

berbagai negara dalam bidang perhotelan sejak 1949 maka seharusnya merek INTER-CONTINENTAL telah diketahui oleh masyarakat luas di berbagai negara di bidang yang relevan yaitu jasa perhotelan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa merek terkenal diatur didalam TRIPs dan WIPO. WIPO sendiri telah memberi batasan untuk menentukan keterkenalan suatu merek, namun batasan ini tidaklah bersifat mengikat. Sangat dimungkinkan bahwa unsur merek terkenal antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lain akan berbeda satu sama lain. Sehingga dimungkinkan di satu sisi keterkenalan suatu merek akan diakui di suatu yurisdiksi, sedangkan di di yurisdiksi lain tidak diakui.

## B. Hukum Nasional

Pada mulanya, merek diatur didalam UU No. 15 Tahun 2001, merevisi UU No. 14 Tahun 1997. Namun saat ini Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek 2016

Menurut Pasal 20 UU Merek 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 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/jataua 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.

Selain diatur didalam UU Merek, Merek Terkenal juga diatur didalam beberapa yurisprudensi MA. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 menyatakan bahwa suatu merek dapat dikatakan terkenal adalah apabila merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.<sup>9</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994, tanggal 3 Nopember 1995 memberikan kreteria hukum sebagai berikut, "Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia."<sup>10</sup>

Ketentuan diatas menyebutkan bahwa merek terkenal merupakan merek yang dipakai oleh seseorang dalam bidang perdagangan dan secara umum telah dikenal masyarakat baik itu di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar yurisdiksi Republik Indonesia. Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang menjadi aset kekayaan yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya karena adanya upaya dari pihak lain yang beritikad buruk untuk meniru atau memalsukan merek.<sup>11</sup>

Menurut Rahmi Jened hakim Mahkamah Agung tidak akan tunduk sebelum ada Peraturan pemerintah yang mengatur tentang merek terkenal karena hakim tidak terikat oleh Yurisprudensi meski sudah ada beberapa Yurisprudensi yang memutusnya.<sup>12</sup> Penulis berpendapat bahwa SEMA pada dasarnya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dari Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan saja, namun dengan adanya SEMA ini, setiap perkara yang menyangkut pembatalan merek oleh merek terkenal kepada merek yang melanggar namun di kelas barang yang berbeda, maka amar putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima.

Menurut Rahmi Jened, famous mark diperlakukan lebih tinggi reputasinya daripada *well-known mark*. *Famous mark* membutuhkan paling tidak pendaftaran merek di negara asalnya sendiri. Sedangkan *well-known mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran. Seringkali *well-known mark* hanya dilindungi untuk barang dan jasa yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan jasa yang berbeda atau tidak sejenis.<sup>13</sup>

Peter K. Yu berpendapat bahwa "*Famous marks are traditionally considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection*".<sup>14</sup> Merek kategori *famous* diperlakukan lebih tinggi daripada merek *well-known*. Menurut Rahmi Jened, setidaknya suatu merek famous harus terdaftar pada negara asalnya untuk

<sup>9</sup> Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm., 22-23.

<sup>10</sup> Casavera, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, 2009, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm., 29

<sup>11</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, h. 15

<sup>12</sup> Rahmi Jened, Wawancara 25 Januari 2017.

<sup>13</sup> Rahmi Jened, 2003, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonmi*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2015, h. 241 (Selanjutnya disebut sebagai Rahmi Jened II), Mengutip dari : Tetsuo Katsube, "Protection of Wellknown/Famous Trademark", IP Training Course for IP Practitioners, JII-AOTS, Germany, Februari 2003, hlm.1-4

<sup>14</sup> Hukumonline I, *Op Cit*, mengutip dari Peter K. Yu, 2007, *Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Areas*, Westport London, 2007

perlindungan hukumnya, sedangkan merek *well-known* biasanya dilindungi tanpa perlu pendaftaran. Di sisi lain, merek *well-known* dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar, sedangkan merek *famous* dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa yang tidak sejenis.<sup>15</sup>

Dari kriteria-kriteria merek terkenal di atas dapat kita ketahui perbedaan antara merek terkenal dan merek biasa. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat, merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi, sedangkan merek termasyhur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui eksistensinya sehingga meskipun tidak terdaftar<sup>16</sup>, karena kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek dengan nama yang sama dengan terkenal.

### ***Pelanggaran Dan Upaya Hukum Atas Pelanggaran Merek***

#### **a. Bentuk Pelanggaran Merek**

Pelanggaran atas merek terkenal mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek. Berdasarkan ketentuan TRIPs, bentuk pelanggaran merek dapat berupa :

1. Tanda-tanda yang memiliki kemiripan
2. Merek yang sama persis untuk barang dan jasa yang sama
3. Merek yang sama persis dengan merek barang atau jasa yang telah didaftarkan

Mengutip dari Buku Rahmi Jened Hukum Merek dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Robert Braunies berpendapat bahwa pelanggaran merek memiliki tiga area utama, yaitu :<sup>17</sup>

1. Pelanggaran yang menyebabkan kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi
2. Pemalsuan dan penggunaan merek secara substansial yang menyebabkan kerugian besar sehingga dimungkinkan untuk melakukan penuntutan pidana
3. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait persamaan yang membingungkan.

Selanjutnya perbuatan pelanggaran merek dapat berupa :

#### **1) *Passing Off***

*Passing Off* merupakan suatu pelanggaran yang belum dikenal dalam tradisi hukum civil law, tetapi dikenal dalam negara yang menganut tradisi hukum common law. *Passing Off* terjadi ketika seseorang menjual produknya seolah-olah seperti produk milik orang lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pemilik merek yang asli.<sup>18</sup>

Jika dikaitkan dengan sistem hukum merek di Indonesia, perbuatan *passing off* tersebut melanggar hak pemilik merek. Pasal 1 ayat (6) UU Merek 2016 berkaitan dengan hak eksklusif merek yang hanya diberikan pada pemiliknya.<sup>19</sup> Adapun Pasal 1 ayat (3) berisi tentang kewajiban penolakan permohonan terhadap pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal tersebut mengatakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya perbuatan *passing off* dilandasi dengan itikad buruk untuk menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 77/Pdt.G/2001, dalam sengketa antara GA.MODIFINE S.A. melawan PT. ATRON OPTIKA PERMATA menyatakan bahwa dalam hal peniruan dan pembongcengan reputasi atau *Passing Off* dalam bidang hak merek dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan (*pirate*) dan penyesatan (*misleading*). Untuk menanggulangi peniruan merek tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya hukum, agar dapat mengurangi tindakan *passing off*. Jadi apabila terdapat perbuatan *passing off*, maka dapat digunakan upaya hukum yaitu berupa gugatan pembatalan merek.<sup>21</sup> Agung Sujatmiko mengutip dari pendapat Rahmi Jened menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran dan sengketa pada *Passing Off*, penegakannya didasarkan pada gugatan *Passing Off*, sehingga harus memenuhi syarat :<sup>22</sup>

<sup>15</sup> Rahmi Jened II, *Op Cit*, hlm. 241

<sup>16</sup> Hukumonline I, *Op Cit*

<sup>17</sup> Rahmi Jened II, *Op Cit*, h. 311, Mengutip dari : Robert Braunies, US Trademark Law, *Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights CO-Operation Programme-ECAP II)*, European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan max Planck Institute, Jerman, Desember 2005.

<sup>18</sup> Wahyu Indah Jati, 2008, *Pembongcengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, hlm. 42

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Agung Sujatmiko, 2010, *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional*, h. 17, Mengutip dari : Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Desertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya, 2010, h.lm7

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 14

- a) Penggugat harus menunjukkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk melindungi reputasi bisnisnya;
- b) Penggugat harus menunjukkan penggunaan merek; contohnya melalui penempatan barang dengan merek tersebut di pasaran;
- c) Perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang menyesatkan atau memberikan pernyataan yang bersifat menyesatkan orang (konsumen);
- d) Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat.

## 2) *Dilution*

Doktrin *dilution* berasal dari tradisi *Common Law*. *Dilution* adalah suatu pelemahan atau pengurangan kemampuan suatu merek terkenal untuk membedakan barang dan jasa tanpa memperhatikan adanya kesamaan yang membingungkan, jadi maksudnya konsumen itu sendiri tidak akan bingung dalam membedakan suatu produk meski nama mereknya sama.<sup>23</sup>

Rahmi Jened mengutip pendapat dari Thomas Mc. Carthy dalam buku *Trademark and Unfair Competition* menyatakan bahwa di dalam *U.S Federal Dilution Act* disebutkan bahwa *dilution* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *blurring* dan *tarnishment*. Dalam kasus *di dilution* sebagai perlindungan merek terkenal terdapat tiga unsur, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Merek merupakan merek terkenal atau setidaknya memiliki reputasi
- b) Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang tidak sejenis
- c) Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, atau pengaburan secara tanpa hak.
- d) c. Pemalsuan dan Pembajakan Merek

Rahmi Jened berpendapat bahwa TRIPs berusaha menyediakan payung hukum perlindungan yang baik terhadap Merek di negara anggotanya baik itu yang menganut tradisi *Civil Law* maupun tradisi *Common Law*. Terhadap pemalsuan dan pembajakan merek, menurut ketentuan Article 61 TRIPs negara anggota wajib menyediakan upaya penegakan hukum pidana terhadap setiap orang yang tanpa hak melakukan pemalsuan dan pembajakan merek. selain upaya pidana dapat juga diatur mengenai sanksi yang lain terhadap pemalsuan dan pembajakan merek.<sup>25</sup>

## b. *Upaya Hukum*

Dalam upaya untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum baik melalui lembaga pengadilan dan di luar pengadilan. Upaya hukum di dalam pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga melalui pengajuan gugatan atas pelanggaran merek. Namun terhadap *dilution*, belum terdapat ketentuan yang pasti karena *dilution* melibatkan merek terkenal.

Apabila pihak yang melakukan pelanggaran merek menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan sangat merugikan bagi pemilik merek yang dilanggar. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam perundang-undangan HKI untuk penyelesaian sengketa keperdataannya, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Negeri, kecuali untuk sengketa tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang.<sup>26</sup>

### 1) *Gugatan Perdata*

Article 41 TRIPs mewajibkan adanya upaya penegakan hukum atas suatu pelanggaran merek. Negara anggota wajib menyediakan *effective measurement* untuk mencegah pelanggaran dan adanya upaya hukum keperdataan atas pelanggaran. Pada praktiknya di Indonesia penerapan ketentuan ini adalah adanya upaya hukum keperdataan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan perdata adalah gugatan yang didasarkan atas penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara melanggar hukum atau tanpa izin. Gugatan ini berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Merek 2016, gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat domisili hukum Tergugat atau si pelanggar (*actor sequitur forum rei*). Namun apabila si Tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai hak pengajuan gugatan oleh pemilik dan atau penerima lisensi merek diatur dalam Pasal 83 UU Merek 2016 bahwa Pemilik Merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan pelanggaran 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 (*damages*), dan/atau
- b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

### 2) *Ketentuan Pidana*

<sup>23</sup> Rahmi Jened II, *Op Cit*, hlm. 236.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 244

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 354

<sup>26</sup> Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Bandung:Pustaka Reka Cipta, hlm., 18.

Pelanggaran merek jasa terkenal dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran dilakukan dengan melakukan pemalsuan merek ataupun pembajakan merek. Menurut ketentuan Pasal 99 ayat (1), selain Penyidik Pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Direktorat Jenderal HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. Rahmi Jened secara tegas menyatakan bahwa<sup>27</sup> upaya hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir, karena prinsipnya pidana adalah ultimum remedium. HKI memiliki nilai ekonomis yang besar, sehingga sanksi pidana tidak mengembalikan kerugian yang dialami pemilik merek yang haknya dilanggar, sehingga upaya pemulihan pelanggaran merek lebih baik dipulihkan dari sisi perdata. Menurut Pasal 102 UU Merek 2016, pidana dalam hal ini merupakan delik aduan, sehingga membutuhkan laporan dari si korban.

Lebih jauh Didik Endro Purwoleksono menjelaskan<sup>28</sup> bahwa pelaku tindak pidana di bidang merek yang sudah mempertanggungjawabkan secara perdata, tetap dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Adanya putusan dalam perkara perdata yang memutuskan bahwa tergugat terbukti telah menggunakan tanpa hak merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, putusan dalam perkara ini dapat dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana untuk menjatuhkan putusan memidana pelaku tindak pidana di bidang merek.

### 3) *Penyelesaian Sengketa Alternatif*

Kewajiban pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan di dalam Article 23.1 TRIPs tentang *Dispute Settlement Body WTO Agreement*. Ketentuan telah diadopsi di dalam Pasal 93 UU Merek 2016 yang mengisyaratkan bahwa selain menempuh upaya gugatan secara perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa dalam pasal 83 UU Merek 2016 melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga berdasarkan ketentuan ini dapat dilakukan upaya hukum lain yaitu melalui jalur pertemanan (*amicable settlement*), dimana para pihak secara voluntary atas kesepakatan memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa (*party autonomy principle*). Sengketa yang dimaksud di dalam Pasal 83 UU Merek 2016 adalah sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran merek.

### 4) *Mediasi*

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (*Mediator*) yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian yang tercipta dalam proses mediasi ini hanya berkekuatan sebagai perjanjian kedua belah pihak saja, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka tidak ada kekuatan yang bisa memaksa pihak yang melanggar untuk melaksanakan isi perjanjian.

Pasal 36 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 mencoba mengintegrasikan kekuatan eksekutorial dalam pengadilan agar kesepakatan mediasi bisa memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator bersertifikat di luar pengadilan, maka kesepakatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian (*akta van dading*) dengan cara mengajukan gugatan. Akta inilah yang nantinya menjadi dasar eksekusi yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan pengadilan.<sup>29</sup> Adapun bila para pihak gagal mencapai perdamaian, maka para pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui arbitrase.

### 5) *Arbitrase*

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada arbitration clause yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia ketentuan mengenai Arbitrase diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase. Apabila keinginan untuk berarbitrase timbul setelah adanya konflik, maka berdasarkan Pasal 9 UU Arbitrase maka perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak serta dalam bentuk akta notaris (*akta kompromisi*).

Di Indonesia, berdasarkan amanat Pasal 84 UU Merek 2001, dibentuklah BAM HKI yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang HKI melalui jalur mediasi dan arbitrase. Menurut Sujayadi, BAM HKI memiliki hukum acaranya sendiri, sehingga apabila para pihak ingin beracara di BAM HKI maka dipakailah Hukum Acara BAM HKI. Akan tetapi mengenai ketentuan-ketentuan yang lain, BAM HKI tetap tunduk pada UU Arbitrase. Sehingga sifat putusannya adalah *final and binding decision*.

## IV. KESIMPULAN

1. Keberadaan Merek Jasa Terkenal pada hukum Internasional diatur didalam TRIPS dan WIPO sedangkan pada hukum nasional diatur didalam UU Merek 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
2. Terhadap pelanggaran merek jasa terkenal dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan atas pelanggaran merek kepada pengadilan niaga. Pelaku pemalsuan dan pembajakan merek dapat juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan

<sup>27</sup> Rahmi Jened II, Op Cit, h.358

<sup>28</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Langgar Merek, Pemilik Korporasi dapat Dijatuhi Pidana*, Artikel Online pada Harian Surabaya Pagi, diakses pada tanggal 15 Februari 2017. ([http://www.surabayapagi.com/read/45265/2010/03/19/Langgar\\_Merek,\\_Pemilik\\_Korporasi\\_Dapat\\_Dijatuhi\\_Pidana\\_.html](http://www.surabayapagi.com/read/45265/2010/03/19/Langgar_Merek,_Pemilik_Korporasi_Dapat_Dijatuhi_Pidana_.html))

<sup>29</sup> Takdir Rahmadi, 2016, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 51

Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) UU Merek No. 20 Tahun 2016. Selain mekanisme upaya hukum perdata dan pidana, ada juga upaya penyelesaian sengketa alternatif berupa mediasi dan arbitrase. Apabila dalam mediasi tercapai perdamaian maka munculah kesepakatan damai yang dapat dimintakan penetapan Pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Sedangkan dalam arbitrase akan muncul putusan arbitrase (*arbitration award*) yang sifatnya final and binding.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang.
- Marihot Pahala Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarjiyati, 2019, *Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### **B. Jurnal**

- Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1.
- Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2.
- Maxwel Taluke, 2013, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Barat*, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3.
- Muhammad Siddiq Armia, 2016, *Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus (The Executive Reviews On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 5, nomor 2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.