

Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)**

Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Riyan Kemala

**Peran Penting Lembaga Perlindungan Konsumen
Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia**

Suwardi, S.H., M.H.

Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Hukum Islam

Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

**Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Kasmawati, S.H., M.Hum.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Ariza Umami, S.H., M.H.

**Kepastian Hukum Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan
Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar**

Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn. dan Betha Rahmasari, S.H., M.H.

**Menakar Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN): Perspektif Budaya Pelayanan Pemenuhan Hak Dasar dan Orientasi Laba**

M. Wendi Trijaya, S.H., M.Hum.

**Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Aprilianti, S.H., M.H.

LEGALITA

Volume XV

Nomor 2

November 2017

ISSN: 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH
KOTABUMI - LAMPUNG**



Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XV Nomor 2
Nopember 2017

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: jurnallegalita@gmail.com

Pemimpin Umum/Penanggungjawab :

Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi :

Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Dewan Redaksi :

Salis M. Abduh, S.H., M.H., Muhammad Idran, S.H., M.H.,
Kamilatun, S.H., M.H., Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.,
Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., Irhamudin, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana :

Suwardi, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi :

M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.

Bendahara :

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.

Sirkulasi :

Hendraji, S.H.

Pracetak/Desain Grafis :

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

Alamat Redaksi :

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara

Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287

E-Mail : jurnallegalita@gmail.com

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal LEGALITA yang ditangan pembaca adalah Volume XV Nomor 2, Nopember 2017.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat.

Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XV Nomor 2, Nopember 2017. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Redaksi

Daftar Isi

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu) <i>Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Riyan Kemala</i>	1
Peran Penting Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia <i>Suwardi, S.H., M.H.</i>	21
Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Hukum Islam <i>Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.</i>	36
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis <i>Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	50
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce) <i>Ariza Umami, S.H., M.H.</i>	64
Kepastian Hukum Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar <i>Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn. dan Betha Rahmasari, S.H., M.H....</i>	75
Menakar Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Perspektif Budaya Pelayanan Pemenuhan Hak Dasar dan Orientasi Laba <i>M. Wendi Trijaya, S.H., M.Hum.</i>	94
Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Aprilianti, S.H., M.H.</i>	116

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Kasmawati, S.H., M.Hum
kasmawati.kukuh@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang masyarakat sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan dengan cara melanggar hukum. Pengaturan merek berbarengan dengan indikasi geografis yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016. Pelanggaran merek merupakan delik aduan. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal, juga merupakan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, harus senantiasa mendapat perhatian, demi untuk menjaga hubungan internasional Indonesia, terutama untuk perdagangan internasional

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Merek Terkenal

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia industri, perdagangan maka perlu didukung oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum Oleh sebab itu setelah 15 (lima belas) tahun berjalan, akhirnya pada Oktober tahun 2016 ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 2016) menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU 15/2001).¹

Dilihat dari penamaan judul UU menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis terlihat bahwa pengaturan Indikasi Geografis sekarang diatur lebih komprehensif. Selain itu terkait dengan definisi dari merek itu sendiri, terdapat perbedaan dengan UU 15/2001.UU 2016 mendefinisikan 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. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan dalam UU 2016 ini sudah ada perluasan tipe merek, yaitu merek konvensional dan merek non-tradisional dimana sebelumnya dalam UU 15/2001 hanya diatur mengenai merek konvensional.

Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Penggunaan merek dagang dalam pengertian seperti kita kenal dewasa ini mulai berkembang tidak lama setelah dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad XVIII, yang digunakan untuk memberi tanda produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).

Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan.Melihat kenyataan tersebut, maka berbicara mengenai merek harus dimulai dengan menganalisis rasionalisasi ekonomi dan justifikasi hukum. Dengan kata lain, mengkaji filosofisnya tentang merek perlu

¹Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung, 1997, hlm. 160

dikedepankan daripada hanya terbatas dari sisi administratifnya, seperti pendaftaran merek, pembatalan merek dan sebagainya. Sungguhpun berbagai peraturan merek telah diterbitkan, pelanggaran merek masih sangat banyak. Kasus peniruan, pembajakan ataupun pendomplengan reputasi (*passing of*), dan hak milik intelektual lainnya.

Tindak pidana merek dikategorikan sebagai delik aduan, pertimbangan untuk pembenaran sebagai delik aduan dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik polisi maupun PNS. Bila sebagai delik biasa maka beban aparat penegak hukum menjadi sangat berat, karena secara teoritis aparat penegak hukum harus pro aktif tanp tergantung ada atau tidaknya pengaduan. Selain itu berkaitan dengan HKI merupakan hak perdata sehingga negara tidak berhak mencampurinya, kecuali pihak yang melaporkannya.²

Delik aduan ada 2 (dua) macam, yaitu absolut dan relatif. Dalam hal ini penentuan delik aduan bukan sepenuhnya berkaitan dengan pemikiran sebagai upaya/pencegahan (*preventie*). Formulasi tindak pidana merek ini penting karena di satu sisi merupakan dasar penanganan aplikasi dalam sistem peradilan pidana agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud penegakan hukum pidana untuk mendukung proses ekonomi bisnis, khususnya norma dan nilai di bidang HKI, sedangkan masyarakat ternyata lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur hukum pidana.³

Merek yang dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus memenuhi tiga syarat yaitu 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.

Oleh karena itu, dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan, yaitu bagaimanakah perlindungan merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

² Purba, A.Zen Umar, *Pokok-pokok Pembnagunan sistem HAKI Nasional Advaced Seminar: Propect and Implementation of Indonesia Cooperation Right, Patent and Trade Mark Law*, Hal. 5

³ Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, 1997, Hal. 160

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (“Undang-Undang Merek”) terdapat rumusan tentang definisi merek sebagai berikut :

1. 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.
2. 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 sejenis lainnya.
3. 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 sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang Terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dari definisi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Merek tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya merek adalah sebuah tanda. Akan tetapi, sebuah tanda tidak akan demikian saja diterima sebagai merek jika tidak memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah

memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.⁴

Suatu tanda yang sudah memiliki daya pembedapun tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu sebabnya Kantor Merek mensyaratkan penyebutan jenis barang pada saat seseorang ingin mendaftarkan hak mereknya. Secara garis besar, pemakaian merek berfungsi sebagai berikut:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Yahya Harahap dalam bukunya *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992*, menggolongkan merek menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai Merek Biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*), dan Merek Termasyhur (*famous marks*).

Sebagai tanda yang dipakai pada kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, merek dikenal dan memiliki tingkat pengakuan konsumen yang berbeda pada wilayah hukum suatu merek tertentu atau bidang tertentu dalam perdagangan atau industri. Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi adalah merek biasa.

Di dalam hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Undang-Undang Merek sebagai berikut:

"...Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara

⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur>, diakses tanggal 21 November 2017

di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan."

Sedangkan istilah merek termasyhur (*famous marks*) tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek di negara kita akan tetapi keberadaannya seringkali berpengaruh dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek. Beberapa negara juga memperlakukan merek termasyhur sebagai merek yang memiliki reputasi lebih tinggi daripada merek terkenal karena nama besarnya dan sangat terkenal, sebagaimana dikatakan oleh **Peter K. Yu**:

"Famous marks are traditionally considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection..."

Seringkali suatu merek terkenal harus terdaftar pada setidaknya negara asalnya agar mendapatkan perlindungan di negara lain, sedangkan merek termasyhur biasanya dilindungi tanpa perlu terdaftar di negara asalnya karena orang sudah sangat mengenalnya. Di sisi lain, merek terkenal dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar, sedangkan merek termasyhur dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa meskipun tidak masuk dalam daftar perlindungan. Merek termasyhur diakui sebagai merek yang tingkat reputasinya lebih tinggi daripada merek terkenal meskipun sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termasyhur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("*Paris Convention*") dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("*TRIPS Agreement*").

Paris Convention dan *TRIPS Agreement* mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan

jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan *TRIPS Agreement*, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
5. nilai merek;
6. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks menyatakan sebagai berikut:

Determination of whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State

(1) *[Factors for Consideration]*

- (a) *In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.*
- (b) *In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:*

1. *the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
2. *the duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
3. *the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
4. *the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
5. *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
6. *the value associated with the mark.*

Dengan demikian, secara singkat 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 keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyhur tersebut.

2. Perlindungan Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Sebagai Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Dalam mengkonsumsi barang, masyarakat yang telah maju dengan berbagai fasilitas tersebut, lebih mengutamakan produk dengan merek-merek asing demi untuk meningkatkan prestise di lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan seperti ini, dimana adanya kecenderungan lebih memilih barang dengan merek-merek luar negeri di banding barang dengan merek lokal, maka seperti di temui dalam banyak yurisprudensi, pengusaha Indonesia banyak

yang kemudian melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Mereka membuat produk sendiri lalu memberi merek luar negeri yang sudah terkenal. Perkembangan peniruan dan pembajakan merek-merek asing di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan bila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (*approaches*). Dalam buku yang dikarang oleh Llyod dan Freeman yang berjudul "*Lloyd's Introduction to Jurisprudence*" dipaparkan 8 (delapan) pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum; mulai dari pendekatan hukum alam (*natural law*) sampai dengan pendekatan marxiz (*Marxist Theories Of Law And State*). Dari delapan pendekatan yang disebutkan, salah satunya adalah pendekatan trend modern ilmu hukum yang didasarkan pada *kajian analisa dan normatif (modern trend in analytical and normative jurisprudence)* yang salah satunya adalah mengkaji hukum atas dasar *analisa ekonomi (Economic Analysis Of Law)*.⁵

Analisa Ekonomi atas Hukum menurut Posner adalah penggunaan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum, selanjutnya dikatakan bahwa "*...economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question*". Menurut Polinsky, pendekatan analisa ekonomi terhadap hukum dilakukan oleh ahli hukum dilakukan dengan maksud "*... in order to focus on how to think like an economic about legal rules*".⁶

Pendekatan analisis ekonomi atas hukum merupakan pendekatan yang relatif baru dikenal. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan kurang lebih 40 tahun yang lalu oleh ahli hukum dari Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1968 Richard Posner menerbitkan sebuah buku yang menguraikan pendekatan analisa ekonomi atas hukum secara sistematis.

Analisis ekonomi atas hukum adalah suatu bahasan interdisipliner yang membawa secara bersama-sama dua bidang studi dan mengantarkan pada

⁵Cooter, Robert dan Thomas Ulen. "*Law and Economics*" (Massachusets: Addison-Wesley). Hal.3-4 dalam Diktat Teori Hukum yang dikumpulkan oleh Hikmahanto Juwana.

⁶ Op Cit. Hal 5

pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi. Menurut pendekatan ini, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut, maka pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Ekonom memperkirakan pengaruh dari suatu kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu relevan dengan pembuatan kebijakan, karena lebih baik memperoleh suatu kebijakan dengan biaya rendah daripada biaya tinggi.

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
 - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau Memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relatin to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir tahun 2000 yang lalu yaitu pada tanggal 20 Desember 2000 reformasi hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") telah dimulai diundangkannya 3 (tiga) undang-undang baru di bidang HKI, yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya pada tahun 2001 Pemerintah juga telah mengundang 2 (dua) undang-undang yaitu UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya. Selain itu pada tanggal 11 Juli 2002, Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU tentang Hak Cipta untuk disahkan sebagai undang-undang yang kemudian lahir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun merek sebagai bagian dari HKI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang HaKI yaitu Octrooiwet (Undang-Undang Paten) Stb. No. 33 yis S 11-33, S 22-54, Auterswet (Undang-Undang Hak Pengarang) Stb. 1912 No. 600 serta Reglement Industriële Eigendom (Reglemen Milik Perindustrian) yang dimuat dalam S. 1912 No. 545 jo. S. 1913 No. 214, yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Peraturan-peraturan tersebut berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi.

Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 yaitu UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Pada tahun 1992 terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia, untuk mengantisipasi arus globalisasi, dengan lahirnya undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mencabut dan menggantikan UU Merek No. 21 Tahun 1961. Pada tahun 1997 terjadi penyempurnaan terhadap UU Merek No. 19 Tahun 1992 yaitu dengan UU No. 14 Tahun 1997 yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 7 Mei 1997. Penyempurnaan ini dilakukan terutama untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Perubahan terakhir mengenai undang-undang merek terjadi pada tahun 2001 yaitu dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 2001 yang terbaru dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam kebijakan hukum pidana tentang merek, diberlakukan prinsip-prinsip hukum *good faith*, *reciprocity* dan *right priority* berarti pihak Indonesia secara konsekuen telah menerapkan kerangka hukum yang termuat dalam Uni Paris Convention, London Convention, dan Stockholm Act 1967, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Indonesia No. 24 tahun 1979. Untuk itulah badan peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bidang merek, baik yang berskala nasional maupun yang berskala

internasional harus secara tepat menerapkan patokan-patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut.

Hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI No. 3485K/Pdt/1992 dalam perkara GUCCI, dimana Mahkamah Agung RI secara tegas menerapkan pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Paris, yang mengatur bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan *itikad tidak baik*, tidak terikat tenggang waktu. Pertimbangan hukum ini selanjutnya ditindak lanjuti secara nyata oleh pemerintah dalam rangka melengkapi pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-HC.0201 Tahun 1991, yang menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, ditolak untuk didaftar dalam daftar umum.

Untuk merek terkenal, Departemen Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Peraturan ini dapat dianggap sebagai penetapan prinsip dari pasal 4 ayat 1 Konvensi Uni Paris mengenai *Principle Right of Priority* (hak prioritas).

Pengertian hak prioritas menurut hukum adalah hak utama untuk dilakukan, untuk itu apabila orang asing mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia, untuk memperoleh "filling data" pemilik merek yang sama dengan cara memberikan perlindungan kepadanya berupa hak prioritas untuk didaftarkan. Tujuan utama pemberian hak prioritas kepada pemilik orang asing memperoleh pendaftaran, yaitu melindungi merek orang asing di Indonesia dari pembajakan atau pemboncengan.

Perlindungan tersebut hanya bisa efektif dengan jalan memberi hak prioritas kepada pemilik merek orang asing tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi persaingan untuk memperoleh pendaftaran antara pemilik merek orang asing dan pemilik merek domestik mengenai merek dari jenis barang dan kelas yang sama harus diberi rangka utama kepada orang asing.

C. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilihat dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 52 Tentang merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum atas hak merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat, karena dampak dari yang ditimbulkan dari pembajakan dapat merugikan berbagai pihak. Pelanggaran

merek merupakan delik aduan. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat mengurangi pemasukan atau bilamana barang yang diproduksi pembajak tidak memadai kualitasnya, sehingga tidak diterima konsumen di pasaran maka nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan atas kualitas barang yang di belinya.

Penyediaan perangkat hukum dibidang merek yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal adalah suatu keniscayaan yang harus selalu di miliki oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap merek, juga merupakan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, harus senantiasa mendapat perhatian, demi untuk menjaga hubungan internasional Indonesia, terutama untuk perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Cooter, Robert dan Thomas Ulen. "Law and Economics" (Massachusets: Addison-Wesley). Dalam Diktat Teori Hukum yang dikumpulkan oleh Hikmahanto Juwana.

Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung, 1997

Purba, A.Zen Umar, Pokok-pokok Pembangunan sistem HAKI Naional Advaced Seminar: Propect and Implementation of Indonesia Cooperation Right, Patent and Trade Mark Law.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur>