

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya sengketa merek terkenal antara Indonesia dan pihak asing yaitu :

a. Secara umum :

a) Faktor Hukum

Dalam sistem hukum merek Indonesia, “kemasan” suatu produk atau “aroma” suatu parfum tidak dikategorikan sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya Inggris dan Jerman yang membolehkan “kemasan” diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan merek lainnya.¹ Padahal di dalam praktik sudah banyak terjadi persaingan yang tidak sehat oleh produsen tertentu dengan meniru kemasan suatu produk yang dapat menimbulkan kebingungan pada khalayak konsumen.

b) Kinerja Aparat Hukum

Dahulu cara kerja Kantor Merek dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek baik yang berupa persyaratan formalitas maupun substantifnya masih dilakukan secara manual-konvensional. Mengingat cara kerja yang masih manual tersebut berakibat pula pada lemahnya sistem informasi yang dimiliki Kantor Merek.

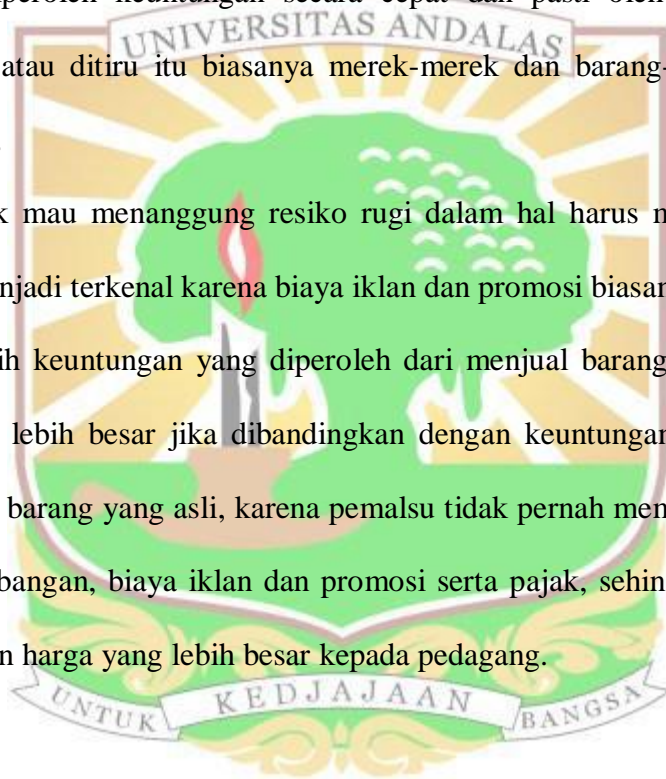
¹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, PT Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 53.

c) Kelemahan Aparat Hukum

Aparat hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum merek yaitu Kepolisian, PPNS dan kejaksaan mempunyai kelemahan dalam kesiapan sumber daya manusia aparat tersebut berkaitan aspek penguasaan hukum atas kekayaan intelektual (HKI).

b. Secara khusus:

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran;
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.



c. Sedangkan menurut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat :

- a) Terdapatnya suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis, sehingga dengan demikian pihak yang merasa hak atas merek yang dimilikinya atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepadanya yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu telah dilanggar dengan suatu itikad yang tidak baik dengan

bentuk peniruan atau penjiplakan, yang tentunya akan merugikan, membingungkan, mengacaukan, memperdaya atau menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai yang dalam hal ini adalah konsumen, tentang asal usul dan kualitas barang dan akhirnya tentu akan berimbas pada suatu kerugian

b) Terdapatnya suatu merek terkenal yang tidak terdaftar di Kantor Merek Ditjen HKI di Indonesia sehingga berpeluang didaftarkan oleh orang/pihak lain atau badan hukum lain yang didasarkan atas itikad yang tidak baik; dan

c) Terjadinya ketidaktelitian dari badan pemeriksa merek dalam hal ini Ditjen HKI atas suatu merek yang telah terdaftar, sehingga permohonan pendaftaran merek dagang terkenal oleh orang/pihak lain atau badan hukum lain atas dasar itikad yang tidak baik menjadi terkabulkan.

Disamping itu masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya masih kurang memahami hukum merek tersebut yang mana sebagian masyarakat kita kurang memahami terhadap peraturan tentang merek. Mulai dari pengusaha, pedagang, mahasiswa, kalangan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim masih banyak yang belum paham mengenai hukum merek. Kekurangpahaman tentang pengaturan merek dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum merek dagang dalam praktiknya.

2. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa merek terkenal menurut hukum internasional menurut *Paris Convention, TRIPs Agreement* adalah dapat dilakukan secara litigasi seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan *Paris Convention* yaitu Pasal 9 dan pasal 10ter menyebutkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek terkenal yang pada intinya menyatakan semua barang yang secara tidak sah membawa merek dagang harus disita pada pemasukan barang import ke dalam negara persatuan dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas perlindungan hukum. Penyitaan akan dilakukan atas permintaan jaksa penuntut

umum, atau pejabat yang berwenang lainnya, atau setiap pihak yang berkepentingan, baik orang pribadi atau badan hukum, sesuai dengan undang-undang dalam negeri masing masing negara. Negara-negara persatuan menjamin warga negara dari negara persatuan lain menjalankan solusi hukum yang tepat efektif untuk menekan semua perbuatan pelanggaran.

Kemudian di dalam *TRIPs Agreement* diatur tentang penegakan hukum dalam hal pencegahan terhadap pelanggaran HKI (khususnya merek terkenal) yang terjadi di negara-negara anggota. Pasal 42 *TRIPs Agreement* memuat kewajiban bagi negara anggota untuk menyediakan atau melakukan prosedur peradilan perdata untuk para pemegang hak dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas HKI yang dicakup persetujuan ini. Sedangkan menurut *World Intellectual Property Organization* yang selanjutnya disingkat (WIPO) dapat ditempuh melalui cara non litigasi yaitu dengan adanya *WIPO Arbitration and Mediation Center* yang telah banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha internasional. Selain itu juga akan dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi dan pidana kurungan, penentuannya diserahkan kepada masing-masing Negara anggota namun tetap mengacu pada ketentuan *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*.

3. Proses penyelesaian sengketa merek terkenal di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menjelaskan penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek dapat dilakukan di pengadilan niaga dilakukan apabila pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek

tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai kasus-kasus sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia maka sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal berdasarkan *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* dan UU Merek Indonesia mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*) yaitu hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut dan melarang orang lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif diperoleh melalui pendaftaran yang bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek tersebut.

B. Saran

1. Pengaturan merek terkenal yang terdapat pada instrumen hukum internasional masih sangat sedikit, pengaturan merek terkenal saat ini terdapat hanya pada *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*. Selain itu pengaturan tentang merek terkenal masih terbilang umum dan kedua konvensi tersebut tidak memuat secara jelas pengertian mengenai merek terkenal yang dimaksud, diharapkan kedepannya bagi negara-negara anggota WIPO maupun WTO termasuk Indonesia untuk segera merumuskan pengaturan baru mengenai perlindungan merek terkenal, dan memuat pengertian merek terkenal karena pada saat ini merek terkenal sangatlah rentan terhadap peniruan, pembajakan, maupun pemboncengan image dari merek terkenal tersebut oleh merek tiruan sehingga melemahkan kualitas dan reputasi yang telah dibangun oleh pemilik hak merek terkenal tersebut.

2. Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, merek diatur pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, substansi mengenai merek terkenal dapat dikatakan tidak banyak perubahan dari Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, disarankan agar dilakukan suatu revisi dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dimuat pengaturan mengenai merek terkenal asing sehingga mendapat perlindungan dan payung hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Selain itu perlu juga dibuat aturan yang lebih jelas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya. Hal tersebut akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek, khususnya merek terkenal asing, dengan terjaminnya kepastian hukum akan meningkatkan rasa aman investor asing dalam berinvestasi di Indonesia dan baik untuk perekonomian di Indonesia.

