

10-31-2008

Perlindungan atas Merk Terkenal

Frans H. Winata

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Winata, Frans H. (2008) "Perlindungan atas Merk Terkenal," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6: No. 1, Article 4.

DOI: 10.17304/ijil.vol6.1.191

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Perlindungan Atas Merek Terkenal

*Frans H. Winarta**

The function of a mark is not only to distinguish a product from another product, but also to be a priceless asset for a company, especially for a well-known mark. What is still being debated today is the definition of a well-known mark. The measure to be used is still unclear. The government really needs to be pushed to immediately issue a Government Regulation regarding well-known mark. This Government Regulation on well-known marks will not only become a proof of the government's seriousness in protecting the owner of intellectual property rights, but it will also be regarded as the government's effort to create a conducive condition for business actors to run their business in Indonesia.

Keywords: Merek Terkenal, Paris Convention 1883

Sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI) merek¹ memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang

* Penulis adalah advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis memperoleh gelar SH dari Universitas Katolik Parahyangan (1970), Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia (1999) dan Doktor dari Universitas Padjadjaran (2007).

¹*A trademark or trade mark, identified by the symbols ™ and ®, or mark is a distinctive sign or indicator used by an individual, business organization or other legal entity to identify that the goods or services with which the trademark appears originate from a unique source of origin products and/or services to consumers, and to distinguish its products or services from those of other entities. A trademark is a type of intellectual property, and typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image, or a combination of these elements. There is also a range of non-conventional trademarks comprising marks which do not fall into these standard categories (Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark>, ditelusuri 18 Oktober 2008).*

memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang.²

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis.³ Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain saja, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*).⁴ Melalui perkembangan perdagangan antar negara yang dapat dikatakan maju dengan sangat pesat, Indonesia “dibanjiri” dengan merek-merek baru dari luar negeri. Tidak hanya *brand-brand* terkenal dari negara Eropa seperti Gucci,⁵

² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002, hlm. 131.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2003, hlm. 320.

⁴ Dalam menetapkan apakah suatu merek *well-known*, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut. *Well-known marks* masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab sampai sekarang belum ada definisi tentang *well-known marks* dan terpulang pada negara-negara anggota masing-masing (*vide* Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm.73).

⁵ *The House of Gucci, better known simply as Gucci, is an Italian iconic fashion and leather goods label. It was founded by Guccio Gucci (1881 – 1953) in Florence in 1921. Gucci is considered one of the most famous, prestigious, and easily recognizable fashion brands in the world. The House of Gucci belongs to the French conglomerate company Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Gucci generated circa US\$7.7 billion worldwide of revenue in 2007 according to BusinessWeek magazine and reconfirmed its 46th position of the previous year in the magazine's annual "Top 100 Brands" chart. For this reason Gucci is the second biggest-selling fashion brand after LVMH. Most importantly Gucci is the biggest-selling Italian brand in the world. Gucci operates about 425 stores worldwide and it wholesales its products through franchisees and upscale*

Prada⁶, Mercedes Benz⁷, dan Siemens⁸ yang masuk ke Indonesia, namun brand-brand terkenal dari negara Asia juga tidak kalah bersaing untuk masuk. Sebut saja Giordano dari Hongkong, Bread Talk⁹ dari Singapura, Jimmy Choo dari Malaysia, dan masih banyak lagi.

department stores (Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci>, ditelusuri 18 Oktober 2008).

⁶ *Prada, S.p.A. is an Italian fashion label specializing in luxury goods for men and women (ready-to-wear, leather accessories, shoes, and luggage). Highly renowned, Prada is considered one of the most influential clothing designers in the fashion industry. The label is synonymous with opulence and quality, and is widely regarded as a status symbol. Like numerous other luxury brands, Prada battles against counterfeiting and ensures authenticity only from its official boutiques (found globally) and online store. First opened as a leathergoods shop in Milan in 1913, the Prada label was taken in by designer Miuccia Prada in 1978 and transformed into the luxury goods, fashion house recognized today. Competition for Prada includes, but is not limited to, the following luxury high-fashion houses: Christian Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gucci (Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Prada>, ditelusuri 18 Oktober 2008).*

⁷ Mercedes-Benz adalah sebuah merek mobil dari Perusahaan DaimlerChrysler (dulunya dikenal sebagai Daimler-Benz), yang dikenal umum dengan nama Mercedes. Mercedes-Benz adalah perusahaan mobil tertua di dunia. Mobil mereka terkenal memiliki kualitas tinggi. Asal perusahaan ini di awal 1880-an, ketika Gottlieb Daimler dan Carl Benz menemukan mobil secara terpisah di selatan Jerman. Daimler dan Wilhelm Maybach, yang bersama menemukan mesin empat-stroke, bekerja sama di Cannstatt (kota di distrik Stuttgart); Benz memiliki tokonya di Mannheim dekat Heidelberg. Tidak ada catatan kedua penemu pernah bertemu. Pada awal 1900-an, mobil Daimler dibuat di Untertürkheim (juga sebuah kota di distrik Stuttgart) dijual dengan sukses oleh agen Austria yang bernama Emil Jellinek, yang memasok mobil tersebut dengan nama putrinya, Mercédès. (Wikipedia, ensiklopedia bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Benz, ditelusuri 18 Oktober 2008).

⁸ Siemens AG adalah perusahaan elektronik terbesar dunia. Kantor pusat internasionalnya terletak di Berlin dan Munich, Jerman. Siemens AG terdaftar di Bursa Saham Frankfurt dan juga di Bursa Saham New York sejak 12 Maret 2001. Di seluruh dunia, Siemens dan anak perusahaannya mempekerjakan 461.000 orang (2005) di 190 negara dan melaporkan penjualan global sebesar €85 milyar dalam tahun fiskal 2005. (Wikipedia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Siemens>, ditelusuri 18 Oktober 2008)

⁹ BreadTalk Group Limited is a listed bakery based in Singapore and was founded in April, 2000. It currently operates a chain of retail outlets through its subsidiary BreadTalk Pte Ltd, selling a wide range of bread, cakes, buns and pastries. The Group currently has a chain of 24 retail outlets islandwide in

Merek-merek tersebut bagi masyarakat memang dianggap sebagai merek terkenal, oleh karena sudah memiliki pangsa pasar yang luas di beberapa negara di dunia. Namun hanya sebatas itulah tolak ukur dari merek terkenal? Apakah hanya diukur dari besarnya pangsa pasar dan dilihat apakah produknya sudah dijual di banyak negara?

Dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), disebutkan bahwa untuk dikatakan sebagai suatu merek terkenal maka harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, dan investasi merek di beberapa negara di dunia yang disertai bukti pendaftaran Merek tersebut.

Mengingat tingkat kerawanan terhadap pelanggaran atas merek-merek¹⁰ terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme

Singapore, and is seeking to expand overseas by opening branches in Indonesia, Hong Kong, the People's Republic of China, Philippines, Malaysia, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, and India. A BreadTalk outlet at Causeway Point, Woodlands, Singapore BreadTalk stores are recognised by their distinctive BreadTalk signboards and brightly lit store interiors. BreadTalk has also been credited with revitalising the otherwise conservative bakery scene in Singapore with its creative store designs and emphasis on consumer marketing. A novel concept that BreadTalk embraced was its "see-through" kitchens, often located next to or within the retail outlet, separated from the main retail space by transparent glass panes, allowing the public to view the kitchens. The rationale for doing this was that it would promote confidence in their hygiene quality and food standards. BreadTalk's signature food items are chicken and pork floss buns. A recent popular addition is the spicy version of the chicken and floss buns. (Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Bread_Talk, ditelusuri 18 Oktober 2008).

¹⁰ *Trademark infringement is a violation of the exclusive rights attaching to a trademark without the authorization of the trademark owner or any licensees (provided that such authorization was within the scope of the license). Infringement may occur when one party, the "infringer", uses a trademark which is identical or confusingly similar to a trademark owned by another party, in*

perlindungan hukum secara khusus agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak akan berkembang lebih banyak lagi. Mekanisme perlindungan merek terkenal dalam Undang-undang Merek diatur dalam pasal 6 ayat 1 (b) yang menyatakan permohonan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Apabila terjadi sengketa tentang merek terkenal maka untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal atau tidak, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar hakim untuk mengeluarkan putusan. Ketentuan ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek.

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HKI, antara lain *Paris Convention*¹¹ melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty*¹² melalui Keppres No. 17 Tahun 1997.

relation to products or services which are identical or similar to the products or services which the registration covers. An owner of a trademark may commence legal proceedings against a party which infringes its registration (Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark>, ditelusuri 18 Oktober 2008)

¹¹ Teks selengkapnya dapat dilihat di http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris, France, on March 20, 1883, was one of the first intellectual property treaties. As a result of this treaty, intellectual property systems, including patents, of any contracting state are accessible to the nationals of other states party to the Convention. The "Convention priority right", also called "Paris Convention priority right" or "Union priority right", was also established by this treaty. It provides that an applicant from one contracting State shall be able to use its first filing date (in one of the contracting State) as the effective filing date in another contracting State, provided that the applicant files another application within 6 months (for industrial designs and trademarks) or 12 months (for patents and utility models) from the first filing registration* (Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention, ditelusuri 18 Oktober 2008).

¹² Teks selengkapnya dapat dilihat di: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/til/trtdocs_wo027.html

Dalam *Paris Convention* memang disebut mengenai merek terkenal (*well-known marks*), akan tetapi hanya sebatas pengaturan mengenai gugatan terhadap pemberian merek yang memiliki kesamaan seluruhnya atau sebagian dengan merek terkenal. Sedangkan definisi dari merek terkenal itu sendiri tidak diatur secara jelas.

Banyak perkara terkait kasus merek terkenal yang akhirnya merugikan pihak pemilik merek terkenal dari negara aslinya. Misalnya kasus Prada dan Intel Corp di Indonesia, dan Louis Vuitton di China. Dari kasus-kasus tersebut, pihak pemilik merek dari negara asal selalu dikalahkan oleh pengadilan. Sebagai contoh kasus Prada Italy di Indonesia, pemilik merek Prada Italy mengajukan gugatan kepada pengusaha Prada Indonesia, karena penggugat merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek Prada. Perkara ini berawal pada saat pemilik Prada Italy mencoba mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata merek Prada sudah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia. Pada tahap pertama, pengadilan niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia memakai sistem *first to file*, sehingga pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan. Akhirnya hingga tingkat Mahkamah Agung, perkara ini tetap dimenangkan oleh pengusaha Prada Indonesia.

Sampai saat ini masih dipermasalahkan tentang definisi apa yang disebut dengan merek terkenal. Tolok ukur yang digunakan masih belum jelas. Batasan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah terbatas untuk merek-merek yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang berhasil *go international*. Apakah suatu merek termasuk sebagai merek terkenal, selain didasarkan pada pasal 6 bis *Paris Convention*, juga didasarkan pada Undang-Undang Merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi subyektif hakim yang mengadili kasus tersebut.

Rasanya akan sulit menentukan apakah suatu merek tertentu dapat dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya

pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada pasal 6 bis *Paris Convention* dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Merek.

Untuk mengatasi masalah tersebut Undang-Undang Merek tahun 1992 sampai dengan Undang-Undang Merek tahun 2001, sudah pernah mengamanatkan dibentuknya suatu PP tentang merek terkenal. PP ini ditujukan untuk mengatur tentang batasan definisi merek untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal agar dicapai kepastian hukum, dengan demikian penegak hukum dapat lebih mudah memilah-milah mana yang dapat disebut sebagai merek terkenal dan mana yang tidak. Namun sampai sekarang, PP ini belum juga diterbitkan.

Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat mengurangi pemasukannya karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga yang pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan) atas kualitas barang yang di belinya.

Namun untuk mencegah timbulnya kasus-kasus yang serupa dengan kasus Prada, maka Pemerintah perlu benar-benar didorong untuk secepatnya menerbitkan PP tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya PP merek terkenal ini bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Diharapkan dengan adanya PP tersebut akan menjadi pedoman (*guideline*) bagi penegak hukum dalam menafsirkan merek terkenal. Selain itu hakim pengadilan niaga dan hakim agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup soal merek, sehingga ada kesamaan dalam membuat putusan (*predictability*) sehingga tercapai kepastian hukum (*legal certainty*). Hal ini penting karena hakim di Indonesia tidak terikat kepada putusan terdahulu (*case law*), kita tidak menganut sistem preseden.

Penyediaan perangkat hukum dibidang merek yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal adalah suatu keniscayaan yang harus selalu dimiliki 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.

Kepastian hukum yang dicapai akan mendorong iklim investasi dan bisnis yang sehat sehingga anjuran pemerintah Republik Indonesia untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia dapat tercapai karena ada perlindungan hukum, putusan pengadilan yang adil, *fair* dan dapat diprediksi serta investor dan pelaku bisnis merasa aman dan tenteram dalam berbisnis di Indonesia.

Keadaan ini jelas akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional atas penegakan hukum di Indonesia yang pada gilirannya akan mendorong sektor perdagangan pada khususnya dan bisnis nasional pada umumnya. Secara keseluruhan ekonomi Indonesia akan membaik bilamana ada kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alumni, 2005

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2003

Internet:

<http://www.wipo.int>

<http://en.wikipedia.org>

<http://www.dgip.go.id>