

PELINDUNGAN MEREK

PELINDUNGAN MEREK

**Editor:
Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2017

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pelindungan Merek /Novianti, S.H., M.H.; Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.; Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.; Puteri Hikmawati, SH., MH. Editor: Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD—Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

x + 180 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-584-7

Judul:
Pelindungan Merek
Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD (ed.)

Copyrights © 2017
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017
YOI: 1474.36.28.2018
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114
Faksimile: +62 (0)21-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ix
Prolog	1
Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal dalam Perspektif <i>Paris Convention</i> dan Undang-Undang Merek	13
I. Pendahuluan	13
II. Definisi Merek Terkenal	18
III. Pelindungan Merek Terkenal Menurut <i>Paris Convention</i> dan UU Merek	26
A. Pengaturan Pelindungan Merek Terkenal	26
B. Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal	35
IV. Penutup	45
Daftar Pustaka	47
Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis melalui Peran Pemerintah Daerah	49
I. Pendahuluan	49
II. Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis	55
A. Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI	55
B. Manfaat Ekonomi Indikasi Geografis	65
III. Eksistensi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Ekonomi Lokal Melalui Indikasi Geografis	72
IV. Keterlibatan, Hambatan, dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelindungan Hukum atas Indikasi Geografis	76

A. Keterlibatan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	76
B. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi di Lapangan	78
C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah	82
IV Penutup	85
Daftar Pustaka	88
Pelindungan Produk UMKM melalui Pendaftaran Merek	91
I. Pendahuluan	91
II. Karakteristik UMKM	94
III. Merek dalam UU NO. 20 TAHUN 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	101
IV. Merek dan Pelindungan Hukum bagi UMKM	105
V. Kendala Pendaftaran Merek untuk UMKM	115
VI. Peran Pemerintah Daerah dalam Pendaftaran Merek untuk UMKM	122
VII. Penutup	125
Daftar Pustaka	127
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Hak Merek	131
I. Pendahuluan	131
II. Pertanggungjawaban Pidana	137
III. Merek dan Tindak Pidana Bidang Merek	142
A. Merek sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual	142
B. Tindak Pidana Bidang Merek	146
IV. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Merek	155
IV. Penutup	163

Daftar Pustaka	164
Epilog	167
Indeks	171
Profil Penulis dan Editor	175

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya, Tim Peneliti Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di tengah kesibukan mereka sehari-hari telah dapat menyelesaikan penelitian mereka dan menerbitkannya dalam bentuk buku dengan judul *Pelindungan Merek*. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah buku yang diolah dari hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti Badan Keahlian DPR RI. Prestasi ini tentunya perlu kita apresiasi dengan disertai doa dan harapan semoga jumlah dan mutu publikasi hasil-hasil penelitian dari para peneliti Badan Keahlian DPR RI meningkat.

Sesuai dengan judul buku ini, yaitu *Pelindungan Merek*, maka pokok bahasan utama dari buku ini adalah bagaimana peran pemerintah dengan dukungan para pemangku kepentingan atas merek melakukan upaya pelindungan merek, khususnya pelindungan merek dari UMKM, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dua daerah yang dijadikan lokasi penelitian oleh para peneliti adalah Provinsi Aceh dan Provinsi Bali yang diharapkan oleh para peneliti akan dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia dalam melakukan pengembangan pelindungan merek.

Buku ini terdiri dari empat tulisan hasil penelitian yang disajikan, pertama dengan judul “Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal dari Perspektif Paris Convention dan Undang-Undang Merek”; kedua: “Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis melalui Peran Pemerintah Daerah”; ketiga: “Pelindungan Produk UMKM

Pelindungan Merek

melalui Pendaftaran Merek; dan keempat: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Merek”.

Pembahasan penelitian dari keempat Peneliti Badan Keahlian DPR RI, menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap merek itu sangat penting bila pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat konsumen menghendaki tumbuh dan berkembangnya produk-produk dengan merek dalam negeri. Di samping itu, keempat tulisan tersebut juga memperlihatkan begitu banyaknya permasalahan pelindungan merek yang perlu dicarikan penyelesaiannya melalui kegiatan-kegiatan penelitian hukum. Permasalahan-permasalahan pelindungan hukum merek dari aspek siapa yang melindungi, apa yang dilindungi, kapan mulai dilindungi, di mana pelindungan tersebut diberikan, dan bagaimana cara melindunginya masih memerlukan sentuhan penelitian hukum yang mendalam. Oleh Karena itu, keempat peneliti tersebut mengharapkan bahwa hasil penelitian mereka dapat memicu tumbuh dan berkembangnya penelitian-penelitian hukum lanjutan tentang pelindungan merek.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Peneliti Hukum Badan Keahlian DPR RI atas hasil karya penelitiannya yang penting dan menarik. Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Tim Peneliti melalui penerbitan buku ini dapat terwujud. Saya berharap semangat Tim Peneliti Hukum bersama-sama dengan para peneliti lainnya di Badan Keahlian DPR RI dapat semakin meningkatkan kualitas penelitiannya demi pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

PROLOG

Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD

Prolog yang akan diuraikan secara singkat di bawah ini diupayakan untuk dapat memberi gambaran secara umum mengenai keempat tulisan dalam buku ini, kemudian mengidentifikasi “jalinan benang-benang merah” yang mengkaitkan tulisan yang satu dengan lainnya, serta merekatkan keempat tulisan tersebut menjadi satu kesatuan yang dituangkan ke dalam Buku Pelindungan Merek. Uraian prolog tersebut diawali dengan mencermati pembukaan dari Undang-Undang Nomor (UU No.) 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Preambul “menimbang” dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Disamping itu, di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan

Pelindungan Merek

kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai jika dibandingkan dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Preambul atau pembukaan, isi dan penjelasan UU No. 20 Tahun 2016 telah mengilhami penelitian tentang perlindungan merek yang memasukkan juga indikasi geografis sebagai objek penelitian untuk kemudian hasil penelitian tersebut diolah sebagai karya tulis ilmiah berbentuk buku. Hak atas merek dan hak atas indikasi geografis ini merupakan beberapa hak atas kekayaan intelektual yang diatur di dalam salah satu persetujuan GATT/WTO yang disebut *Trade Related Intellectual Property Rights* atau TRIPs. *Property rights* dalam TRIPs bersumber dari pemahaman tentang *proprietary*, yaitu pemahaman tentang penguasaan atas suatu benda dan bukan pemahaman tentang benda itu sendiri. Jadi, *proprietary* adalah pemahaman tentang penguasaan atas suatu benda yang melekat pada benda tersebut.

Dari sudut hukum, *proprietary* merupakan pemahaman tentang seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur penguasaan atas suatu benda atau hak-hak kepemilikan atas atau yang melekat pada suatu benda. Dari sudut ekonomi, *proprietary* adalah pemahaman tentang seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur peralihan hak-hak kepemilikan atas suatu benda secara sukarela. Dari sudut sosial, *proprietary* adalah pemahaman tentang seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara pihak yang menguasai suatu benda, misalnya tanah, dengan pihak yang dikuasai karena memanfaatkan benda tersebut. Hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum untuk menghasilkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang melakukan hubungan hukum. Rangkaian perbuatan

Prolog

hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum dalam kaitan ini disebut sebagai peristiwa hukum penguasaan suatu benda.

Proprietary dalam praktik kehidupan hukum dan bisnis berkembang menjadi *property rights* atau hak-hak kepemilikan. Jadi, apabila seseorang mengatakan bahwa pekerjaannya adalah “bisnis *property*”, maka orang tersebut sadar atau tidak sedang menjalankan bisnis tentang hak-hak kepemilikan yang melekat pada suatu benda. Lazimnya orang menyamaratakan bisnis *property* dengan jual beli atau sewa menyewa rumah dimana fokus bisnis orang tersebut adalah “bendanya”, bukan hak-hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut.

Property rights memiliki tiga ciri atau karakter, yaitu *universal*, *exclusive*, dan *transverable*. *Universal* artinya adalah bahwa pengertian tentang hak-hak kepemilikan tersebut secara umum dapat dipahami oleh banyak orang, apakah orang tersebut orang Papua, Aceh, Jawa, Indonesia, Amerika, Kanada, atau Rusia. Mereka masing-masing dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan hak milik. Namun, uraian definisi tentang hak milik yang mereka masing-masing pahami berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman sosial-budaya. Perbedaan tersebut dapat diminimalkan melalui negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan dalam suatu perikatan (*best alternative to negotiate agreement* atau BATNA). Ciri *exclusive* merupakan karakter dari *property rights* yang mampu mengesampingkan hak-hak orang lain (*to exclude somebody else rights*). Dengan kata lain, batas dari hak kepemilikan seseorang adalah hak kepemilikan orang lain. Ciri *transverable* menunjukkan bahwa *property rights* dapat dengan sukarela dipindahtangankan dari satu orang ke orang lainnya. Sarana untuk pemindahtangan *property rights* tersebut adalah perikatan.

Hak-hak kepemilikan atas karya intelektual (segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni,

Pelindungan Merek

sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia) dari seseorang atau sekelompok orang dinamakan *intellectual property rights* atau hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI). HAKI mencakup antara lain hak cipta, hak paten, hak merek, hak indikasi geografis, dan hak rahasia dagang. Dalam kaitan ini, Buku Pelindungan Merek mencakup pembahasan tentang pelindungan hukum terhadap merek dan indikasi geografis yang merupakan hasil elaborasi hasil penelitian yang menguraikan tentang pelindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris dan UU No. 20 Tahun 2016, pelindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi atas indikasi geografis, pelindungan hukum terhadap produk-produk UMKM, dan pelindungan merek melalui pertanggungjawaban pidana korporasi.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas regional, dan bahkan sudah dikenal di seluruh dunia serta bernilai tinggi. Suatu merek menjadi terkenal melalui kerja keras penelitian dan pengembangan (*research and development—R&D*) di bidang kreasi, rekayasa dan modifikasi produk barang dan jasa, di bidang keuangan dan penetapan harga, di bidang promosi dan minat konsumen, dan di bidang penempatan dan distribusi. Pembangunan dan pengembangan merek dagang dan atau merek jasa menjadi terkenal merupakan usaha yang tidak murah dan memakan waktu lama. Reputasi suatu merek terkenal perlu dilindungi secara hukum. Kepemilikan atas suatu produk dengan merek terkenal yang mahal harganya sering menjadi identitas masyarakat kalangan atas tertentu. Masyarakat kalangan menengah dan kalangan bawah yang ingin meniru gaya hidup masyarakat kalangan atas tidak mampu membeli produk-produk bermerek terkenal yang asli. Kombinasi antara keinginan kuat untuk meniru gaya hidup masyarakat kalangan atas dan ketidakmampuan membeli produk bermerek terkenal sebagai

Prolog

identitasnya telah menimbulkan peluang bagi para pengusaha UMKM untuk memproduksi barang tiruannya yang dikenal dengan KW1, KW2, dan KW3. Di satu sisi, pemanfaatan peluang tersebut telah membantu para pengusaha UMKM untuk mengatasi kelangsungan hidup ekonomi usahanya dan di sisi lainnya, pemanfaatan peluang tersebut telah melanggar hukum pidana dan merusak citra dan reputasi produk bermerek terkenal yang telah dengan susah payah dibangun dan dikembangkan oleh pemilik merek terkenal. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum kepada merek terkenal dan mendidik masyarakat untuk memproduksi dengan menaati hukum.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan. Indikasi geografis suatu produk dapat memberikan nilai tambah ekonomi terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Mengapa yang mengupayakan perlindungan hukum tersebut harus Pemerintah Daerah? Pelindungan hukum tersebut perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah dipandang sebagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang urusan pemerintahan yang betul-betul mengetahui indikasi geografis daerahnya. Upaya perlindungan hukum Pemerintah Daerah tersebut perlu didukung oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat konsumen di daerah tersebut.

Bila kita perhatikan merek terkenal seperti merek dagang senjata AK-47, maka pada merek tersebut melekat indikasi geografis negara, yaitu Rusia. Merek dagang pesawat tempur F16 melekat indikasi geografis negara Amerika Serikat, merek dagang tas Louis Vuitton melekat indikasi geografis negara Perancis, dan merek dagang

Pelindungan Merek

dari berbagai macam batik tulis melekat indikasi geografis kota-kota Solo, Jogja, dan Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Dari contoh-contoh merek dagang tersebut dapat disimpulkan bahwa merek secara garis besar tidak terlepas dari indikasi geografis. Oleh karena itu, pelindungan hukum terhadap merek dapat termasuk pelindungan hukum terhadap indikasi geografis, dan sebaliknya pelindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis juga dapat diartikan sebagai pelindungan hukum terhadap merek. Jadi, di dalam merek terkandung indikasi geografis.

Contoh lain dari merek terkenal adalah di bidang pertanian seperti merek dagang benih unggul Bayer Crop Science melekat indikasi geografis negara Jerman, merek dagang benih unggul Philippine Hybrid berindikasi geografis negara Filipina, merek dagang benih unggul Monsanto Imagine berindikasi geografis negara Amerika Serikat, dan merek dagang benih unggul Sang Hyang Seri berindikasi geografis Indonesia. Beberapa laporan penelitian pertanian mengungkapkan bahwa paten dan merek dagang benih unggul tanaman dunia sebagian terbesar dikuasai oleh negara-negara industri seperti Uni Eropa, AS, Kanada, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Isarel. Benih-benih unggul tersebut dikembangkan di laboratorium-laboratorium rekayasa genetika dengan teknologi canggih dengan bahan baku plasma nutfah dari Indonesia. Ironis sekali bahwa Indonesia sebagai negeri penyedia plasma nutfah kedua terbesar di dunia, setelah India, harus membayar paten dan membeli benih unggul bermerek dagang dengan indikasi geografis asing dengan harga mahal sampai jutaan USD yang kesemuanya berbahan baku dari kekayaan alam Indonesia sendiri.¹ Dalam kaitan ini, pelindungan hukum perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap indikasi geografis plasma nutfah yang dipakai dalam proses rekayasa genetika benih unggul pertanian dan perkebunan. Pelindungan hukum tersebut diharapkan dapat

¹ Diolah dari makalah Rany Agustina Susanti, "Pangan Di Bawah Kuasa Globalisasi: Tanya Kenapa?" www.fti.itb.ac.id/7168.xhtml. Apr 1 2013.

Prolog

melindungi hak-hak ekonomi dari masyarakat hukum adat yang seharusnya dan selayaknya dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari pengumpulan dan penggunaan plasma nutfah yang berasal dari daerahnya.

Merek dengan kandungan indikasi geografis sebagaimana dicontohkan di atas banyak digunakan oleh produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berdomisili di berbagai daerah di Indonesia, seperti beberapa merek dagang sepatu² dan tas dari Cibaduyut, Bandung, merek dagang beberapa minuman brem dari Bali, merek jasa dari beberapa *homestay* untuk *backpack tourist* asing di Jalan Jaksa, Jakarta, dan merek dagang beberapa produk kerajinan perak dari Kota Gede, Yogyakarta. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek produk-produk UMKM, yang secara langsung maupun tidak langsung berindikasikan geografis suatu daerah di Indonesia, perlu diberikan antara lain melalui pendaftaran merek. Pendaftaran merek tersebut merupakan sarana penting untuk melindungi merek produk-produk UMKM karena Indonesia menganut *prinsip first to file* di mana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menetapkan bahwa "*hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar*". Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, perlu melakukan sosialisasi kepada UMKM tentang pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek. UMKM perlu dibimbing, didorong, dan dibina untuk segera melakukan pendaftaran merek. Keterlambatan mendaftarkan merek dapat menimbulkan permasalahan hukum pidana dan atau perdata. Contoh dari pentingnya pendaftaran merek dapat diberikan melalui suatu ilustrasi yang dibuat berdasarkan fakta nyata sengketa merek jasa pendidikan antara universitas swasta ternama di Jakarta dengan

² Contohnya adalah JK (Jusuf Kala) Collection yang dipakai oleh Wakil Presiden Jusuf Kala.

Pelindungan Merek

perusahaan penyelenggara pendidikan profesi yang berdomisili di Jakarta.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) A di Jakarta pada tahun 2006 membuka pelatihan profesi SDM dengan merek jasa C. Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008, suatu lembaga pelatihan B di Jakarta yang melihat keberhasilan PTS A juga membuka pelatihan profesi SDM dengan merek jasa juga C. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2009, langkah Lembaga Pelatihan B diikuti oleh beberapa lembaga pelatihan profesi, ada yang mandiri dan ada pula yang berafiliasi dengan PTS, menyelenggarakan pelatihan profesi yang juga diberi nama (merek) C. PTS A melihat perkembangan tersebut merasa telah berhasil menggerakkan beberapa lembaga pelatihan profesi baik di Jakarta maupun di luar Jakarta dan bahkan menyebar ke seluruh Indonesia untuk mengadakan dan menyelenggarakan pelatihan profesi SDM dengan nama C. PTS A tidak mendaftarkan merek jasa C yang dibangun dan dikembangkannya karena merasa bahwa persaingan pemasaran produk jasa pendidikan akan berlangsung secara *fair*. Pandangan PTS A ini juga dimiliki oleh beberapa Lembaga Pelatihan Profesi lainnya yang kemudian mereka juga tidak mendaftarkan merek jasa C mereka. Namun ternyata pandangan PTS A dan beberapa Lembaga Pelatihan Profesi yang tidak mendaftarkan merek jasanya tersebut keliru setelah Lembaga Pelatihan Profesi SDM mereka yang bermerek jasa C pada tahun 2014 di somasi dan digugat perdata serta dilaporkan pidana ke Polda Metro Jaya oleh Lembaga Pelatihan Profesi B yang telah mendaftarkan merek jasa C-nya pada tahun 2009 dengan tergugat/terlapor PTS A dan Lembaga Pelatihan Profesi lainnya sebagai turut tergugat/turut terlapor. Gugatan perdata dan laporan pidana yang didahului dengan somasi dan dengan dukungan mas media ditujukan langsung kepada PTS A karena Lembaga Pelatihan Profesi B melihat bahwa PTS A setelah delapan tahun menyelenggarakan pelatihan profesi SDM-C tentunya memiliki keuntungan besar yang menurut kalkulasi Lembaga Pelatihan Profesi

Prolog

B dapat mencapai milyaran rupiah. Singkat kata, proses hukum yang berlangsung lama sampai ke tingkat Mahkamah Agung dimenangkan oleh PTS A, di mana PTS A dinyatakan bebas dari tuduhan pidana dan bebas dari tuntutan ganti kerugian. Dari contoh singkat tersebut jelas terlihat bahwa pendaftaran merek dan indikasi geografis sebagai sarana perlindungan hukum bagi produk-produk UMKM perlu segera diupayakan oleh Pemerintah, khususnya oleh Pemerintah Daerah.

Dari aspek pidana, contoh tersebut di atas memperlihatkan bahwa Lembaga Pelatihan Profesi B menuntut pertanggungjawaban pidana dari PTS A terhadap penggunaan merek jasa C tanpa izin dari Lembaga Pelatihan Profesi B sehingga menimbulkan kerugian besar. Walaupun tuduhan tersebut pada akhirnya tidak terbukti dan PTS A dibebaskan dari segala hukuman, contoh kasus PTS A tersebut telah dengan baik dapat memberi gambaran tentang konsekuensi pidana bila suatu merek tidak didaftarkan. Contoh tersebut juga memberi pemahaman bahwa persaingan merek dagang dan merek jasa dapat melibatkan aspek keuangan sampai milyaran rupiah atau mungkin dapat menyentuh angka triliunan rupiah. Dalam kaitan ini dapat diduga bahwa sengketa perdata dan kasus pidana di bidang merek yang melibatkan aspek keuangan dalam jumlah besar lebih banyak terjadi di tataran korporasi dari pada di tataran UMKM. Pertanggungjawaban pidana dari korporasi menjadi penting untuk dibahas dalam kaitannya dengan perlindungan merek.

Suatu korporasi lazimnya merupakan usaha skala besar dengan dukungan modal yang kuat, SDM yang berkualitas, R&D serta tenaga peneliti yang handal, basis data dan informasi yang lengkap dan akurat, serta jejaring usaha yang luas dan mapan. Walaupun demikian, budaya (sikap dan perilaku) korporasi sering mengedepankan *crash program* (percepatan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya/RKAB) dalam wujud rencana strategi (renstra atau *strategic plan*), rencana pengelolaan (tata kelola atau *management plan*), dan rencana operasional (*operational*

Pelindungan Merek

plan) untuk mewujudkan tujuan korporasi, yaitu tidak hanya mencari keuntungan melainkan juga melipatgandakan aset-aset korporasi. Merek dagang dan merek jasa yang berindikasikan geografis suatu daerah atau suatu negara akan menjadi salah satu syarat utama dalam persaingan produk atau persaingan harga antarkorporasi. Berbagai tindak pidana merek sering terjadi yang menimbulkan persaingan curang dan berujung pada sengketa merek.

Contoh tindak pidana merek yang mungkin dilakukan oleh korporasi adalah bongkar, pasang, dan susun *software* pelayanan rumah sakit. Bongkar *software* dari merek-merek terkenal yang membidangi misalnya manajemen keuangan, SDM, perawatan pasien, perpajakan, perawatan gedung rumah sakit, dan obat-obatan yang kemudian dipasang dan disusun menjadi satu kesatuan *software* pelayanan rumah sakit. Pekerjaan bongkar, pasang, dan susun tersebut dapat dikontrakkan kepada UMKM. Bila terjadi tuntutan pidana sebagai akibat dari kegiatan bongkar, pasang, dan susun *software* pelayanan rumah sakit tanpa izin tersebut, maka siapa yang bertanggung jawab? Tuntutan pidana tersebut dapat muncul dari pengaduan para pihak yang dirugikan kepada kepolisian seperti pihak rumah sakit, pihak pasien, dan pihak pemilik hak paten serta hak atas merek dagang *software* dan merek jasa yang menjadi isi *software*. Penyelesaian perkara pidana semacam ini akan melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, KUHP dan KUHAP, serta proses pembuktian yang pelik atau tidak mudah, dan juga kerumitan dalam penetapan siapa-siapa yang menjadi pembuat/aktor intelektual (*mededader*), yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yang turut serta melakukan (*mede plegen*), yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), dan yang membantu aktor intelektual

Prolog

(*medeplichtigheid*). Dalam kerumitan proses penyelesaian tindak pidana merek tersebut aktor intelektual (*mededader*) dapat terlepas dari jeratan hukum pidana dan UMKM yang terlibat dalam kegiatan bongkar, pasang, dan susun *software* tersebut terancam dijatuhi pidana. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, produk-produk UMKM, baik barang maupun jasa, agar segera didaftarkan pada hak mereknya agar dapat terlindungi dari kasus-kasus pidana, sehingga dalam kaitan ini korporasi sebagai aktor intelektualnya (*mededader*) dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam rangka perlindungan hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis dan hak-hak atas merek yang melekat pada produk-produk UMKM.

Jakarta, September 2017

Editor

PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERKENAL DALAM PERSPEKTIF *PARIS CONVENTION* DAN UNDANG-UNDANG MEREK

Novianti

I. PENDAHULUAN

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa¹ yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan

1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 5 dan 6 menyatakan bahwa: 5. **Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 6. **Jasa** adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Pelindungan Merek

pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda². Namun di sisi lain, banyak juga pembeli sering sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal. Ketidakmampuan rakyat kebanyakan untuk membeli merek terkenal yang asli tersebut dipandang oleh para pedagang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Rakyat kebanyakan yang berdaya beli rendah tidak mampu membeli merek terkenal yang asli bukanlah pangsa pasar dari produsen merek terkenal.

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Sebagai contoh, produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-merek dagang terkenal seperti Levi's, Piere Cardin, Piero, H & R, dan lain-lain. Untuk jenis tas dijumpai merek Gucci & Charles Jordan dan sebagainya. Dengan demikian, pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Untuk mengatasi adanya pelanggaran merek tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek.

Pelindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat

² Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 158.

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin³.

Indonesia memberi perhatian lebih terhadap pelindungan merek terkenal dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya yaitu *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 *Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The Worl Intelectual Property Organization*. Sebagaimana dijelaskan dalam alasan menimbang dari Keppres tersebut bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi pihak pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang *Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* dengan disertai pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 *Paris Convention* tersebut mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Industri (*industrial property*). Untuk itu, dipandang perlu untuk mencabut persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut dengan Keputusan Presiden.

3 Fazar Nurcahya Dwi Putra, "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari - Juni 2014, hlm. 98.

Pelindungan Merek

Dengan diratifikasinya *Paris Convention* maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut. Pelindungan terhadap merek terkenal terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris. Pasal tersebut menyatakan bahwa merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis ayat (3) dinyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek tersebut atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad buruk (*in bad faith*), sedangkan definisi atau kriteria tentang merek terkenal (*well-known mark*) diserahkan pada masing-masing negara anggota *Paris Convention*.⁴

Selanjutnya, dalam hukum nasional pengaturan tentang merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016). UU No. 20 Tahun 2016 merupakan penggantian dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu substansi perubahan dalam UU No. 20 Tahun 2016 adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek terkenal dibanding UU Merek yang lama, UU No. 15 Tahun 2001 (UU Merek).

Dengan demikian, meskipun di dalam UU No. 20 Tahun 2016 klasifikasi merek terkenal masih tidak dijelaskan, namun suatu merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai merek terkenal, pemilik merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pelindungan merek terkenal baik dalam perspektif *Paris Convention* dan UU No. 20 Tahun 2016 telah mengatur sistem

4 Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif *Paris Convention* dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3, Tahun 2014, hlm. 424.

pelindungan terhadap merek terkenal, namun pada praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Sebagai contoh, kasus IKEA System BV, pemilik merek IKEA. Pada 25 Januari 2005, perusahaan tersebut telah mendaftarkan merek IKEA di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21. Kelas 20 adalah klasifikasi untuk jenis barang atau jasa perabot rumah, cermin, bingkai gambar dari kayu dan rotan. Sedangkan kelas 21 adalah jenis barang atau jasa perkakas dan wadah keperluan rumah tangga. Pada Oktober 2006, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan sertifikat merek IKEA tersebut. Sekitar empat tahun kemudian, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA pada kelas yang sama.⁵

Penggunaan merek terkenal tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan "*brand image*" yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional yakni *Paris Convention* dan UU No. 20 Tahun 2016. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan pelindungan hukum bagi pemegang merek terkenal dalam perspektif *Paris Convention* dan UU Merek? dan bagaimana pelindungan hukum terhadap merek terkenal?. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelindungan hukum bagi pemegang merek terkenal dalam perspektif *Paris Convention* dan Undang-Undang Merek dan pelindungan hukum terhadap merek terkenal. Diharapkan melalui tulisan ini, pembaca akan memperoleh tambahan pengetahuan atau wawasan di bidang hukum, utamanya wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap merek terkenal. Sedangkan secara praktis, diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan

⁵ Sengketa Merek dan Putusan Berbeda Para Hakim", <https://tirto.id/sengketa-merek-dan-putusan-berbeda-para-hakim-bT7D>, diakses tanggal 15 April 2017.

bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan hukum merek, sekaligus bahan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan hukum merek.

II. DEFINISI MEREK TERKENAL

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016, definisi 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 ketentuan tersebut ada beberapa unsur dalam merek, yaitu: (a) Tanda, (b) Memiliki daya pembeda, (c) Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa. Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualishing*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁶

Terkait dengan merek terkenal terdapat beberapa perubahan dalam UU No. 20 Tahun 2016, salah satu perubahannya adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek terkenal dibanding UU Merek yang lama, UU No. 15 Tahun 2001. UU Merek yang baru (UU No. 20 Tahun 2016) membuka peluang bagi pemegang merek terkenal mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran merek.

⁶ Siti Marwiyah, “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal”, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 42.

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

Berikut adalah perbandingan UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pengaturan Merek Terkenal, sebagai berikut:

No.	UU NO. 15 TAHUN 2001	UU NO. 20 TAHUN 2016
1.	Pasal 6 ayat (1) huruf b “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan <i>merek yang sudah terkenal</i> milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”.	Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. <i>Merek terkenal</i> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. <i>Merek terkenal</i> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”
2.	Pasal 37 ayat (2) “ P e r m o h o n a n perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)”.	Pasal 83 ayat (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Gugatan atas pelanggaran Merek,-red) dapat pula diajukan oleh pemilik <i>Merek terkenal</i> berdasarkan putusan pengadilan.”

3.	<p>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b</p> <p>“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan <i>merek terkenal</i> untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara 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.”</p>	<p>Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b</p> <p>“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain 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 tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut 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.”</p>
----	---	---

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

4.		Penjelasan Pasal 76 ayat (2) “Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang itikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik <i>Merek terkenal</i> tetapi Mereknya tidak terdaftar”.
5.		Penjelasan Pasal 83 ayat (2) “Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik <i>merek terkenal</i> meskipun belum terdaftar.”

Dengan demikian, dari pengaturan tersebut, definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2016, namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam Penjelasan, dikatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara

Pelindungan Merek

di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut 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.

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 terkenal⁷, 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.

Selengkapnya *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*

⁷ *Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, Adopted by Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999.*

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

duration, the extent and geographical area of any use of the mark; (3) the duration, the 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 registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; (5) the record or succesful 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.

Selanjutnya definisi merek terkenal juga terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu, dari Pasal ini dapat dilihat 2 (dua) unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu dianggap sebagai merek terkenal yaitu, 1) telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia”. Selain itu, keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991 bertanggal 28 Nopember 1995 memberikan kriteria hukum tentang merek terkenal, yakni: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional; karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 menyebutkan: “Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk

Pelindungan Merek

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 telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.”⁸ Dengan demikian, untuk menentukan dan mendefinisikan suatu merek adalah merek terkenal atau merek biasa maka diserahkan kepada Hakim atau pengadilan untuk memberikan penilaian dalam penyelesaian sengketa merek.

Merek dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termahsyur (*famous mark*).⁹ Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat ‘biasa’ ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai. Sedangkan merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala laporan konsumen. Selanjutnya, merek termahsyur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai ‘merek aristokrat dunia’.

8 Danu Tejo Mukti, *Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Fakultas Hukum Padjajaran, 2012, hlm. 12.

9 Siti Marwiyah, “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal”, *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, op. cit.*, hlm. 43.

Namun dalam membedakan antara merek yang terkenal dan merek yang termahsyur dalam kenyataannya sangatlah sulit. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran di antara keduanya. Apabila merek termahsyur didasarkan pada ukuran 'sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya', maka pada dasarnya ukuran tersebut juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karenanya, dalam membuat definisi merek termahsyur akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal. Sampai saat ini, sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan.

Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana¹⁰ menyatakan bahwa: "Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal." Sedangkan Pasal 16 ayat (2) *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIP's) hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

¹⁰ Insan Budi Maulana, *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 85.

III. PELINDUNGAN MEREK TERKENAL MENURUT *PARIS CONVENTION* DAN UU MEREK

A. Pengaturan Pelindungan Merek Terkenal

Dalam melihat pengaturan hukum internasional ke dalam hukum nasional terkait dengan pelindungan merek terkenal, berdasarkan teori delegasi dijelaskan bahwa aturan-aturan hukum internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi negara, hak untuk menentukan: kapan ketentuan perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional dan cara bagaimana ketentuan perjanjian internasional dijadikan hukum nasional. Indonesia cenderung menggunakan teori delegasi. Pengesahan yang dilakukan menurut hukum nasional Indonesia, merupakan bagian prosedur ratifikasi dalam ranah hukum nasional untuk memperoleh instrumen ratifikasi, yang diperlukan prosedur ratifikasi dalam ranah hukum internasional. Ratifikasi merupakan bagian prosedur pembentukan Hukum Internasional yang dituangkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Keterikatan Indonesia pada Perjanjian Internasional yang bersangkutan, dilandaskan pada penyampaian instrumen ratifikasi dalam ranah hukum internasional. Apabila Indonesia sudah menjadi negara pihak, Indonesia wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan melakukan penyesuaian atau harmonisasi perundang-undangan dengan Perjanjian Internasional yang sudah berlaku secara definitif. Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional khususnya *Paris Convention* ke dalam hukum nasional yakni dilakukan melalui ratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya *Paris Convention* maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.

Persoalan pelanggaran merek terkenal dan upaya pelindungan hukum bukanlah hal baru. Persoalan tersebut hampir seumur dengan perjalanan sejarah *Paris Convention for the Protection of Industrial*

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

Property tahun 1983 (Konvensi Paris). Pelindungan merek secara umum hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Konsep pelindungan hukum terhadap pemegang merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang merek. Tanpa adanya izin dari pemegang merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika terdapat pihak lain yang mempergunakan hak khusus tanpa adanya izin dari pemegang hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

Konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada tahun 1883 dengan ditandatanganinya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut Konvensi Paris) yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Awalnya Konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian bertambah hingga tahun 1976 berjumlah 82 negara, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi: *paten, utility model, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellation of origin, dan repression of unfair competition* (Pasal 1 *Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, mentioned in the TRIPs Agreement, WIPO, Geneva*). Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam Konvensi Paris ini, yaitu *national treatment*, yang artinya bahwa setiap warga negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian pelindungan merek, *Priority Rights*, yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka

Pelindungan Merek

waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris, dan *registration* yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.¹¹

Selain itu, terdapat juga organisasi internasional terkait HKI yakni WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan pelindungan HKI di seluruh dunia. Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).

Pelindungan merek terkenal di dalam Konvensi Paris telah dimuat di dalam amandemen Konvensi Paris, yaitu dalam konferensi diplomatik tentang amandemen dan revisi Konvensi Paris di Den Haag pada tahun 1925. Indonesia menjadi negara pihak dan terikat oleh *Paris Convention* pada tahun 1979 via Keppres No. 24 Tahun 1979. Namun, ratifikasi tersebut disertai dengan praktik reservasi terhadap Arts. 1-12 *Paris Convention*, termasuk di dalamnya ketentuan tentang merek terkenal (Art. 6 bis), sehingga dengan demikian ketentuan tentang merek terkenal tidak berlaku bagi Indonesia.¹² Implikasi dari keikutsertaan dalam *TRIPs Agreement*, pada 7 Mei 1997 pemerintah melakukan perubahan terhadap Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention*. Dalam Keppres No. 24 Tahun 1979 tersebut ratifikasi *Paris Convention* oleh Indonesia disertai dengan resevasi terhadap Arts. 1-12 Konvensi, termasuk di dalamnya ketentuan tentang merek terkenal (Art. 6 bis). Keppres No. 24 Tahun 1979 ini bertentangan dengan Art. 2(1) *TRIPs Agreement* dimana dalam Pasal tersebut didapati kaidah perintah bagi negara pihak *TRIPs Agreement* untuk mematuhi ketentuan Arts. 1-12 dan 19

11 Dwi Rezeki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 62.

12 Titon Slamet Kurnia dalam buku Komisi Hukum Nasional, *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2011, hlm. 266.

Paris Convention,¹³ karena alasan tersebut maka melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 pemerintah mencabut reservasi yang dilakukan oleh Keppres No. 24 Tahun 1979.

Konsekuensi yuridis penarikan reservasi Indonesia atas Arts. 1- 12 *Paris Convention* adalah terisinya pemisahan di dalam aturan hukum dengan kaidah hukum positif tentang pelindungan terhadap merek terkenal karena Art. 6 bis dari *Paris Convention* menjadi berlaku sebagai kaidah dalam rangka pelindungan terhadap merek terkenal. Art. 6 bis *Paris Convention* sebenarnya masih belum cukup apabila dikaitkan dengan *TRIPs Agreement* yang memperluas ruang lingkup pelindungan hukum terhadap merek terkenal dalam *Paris Convention* yang hanya mengatur merek terkenal untuk produk barang sejenis (*identical or similar goods*), Arts. 16 (2&3) *TRIPs Agreement* memperluas ruang lingkup pelindungan merek terkenal dalam *Paris Convention* sehingga juga meliputi barang/jasa tidak sejenis.¹⁴

Setelah beberapa kali mengalami revisi, rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris adalah sebagai berikut.

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.*

13 Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006, hlm. 1-4.

14 Titon Slamet Kurnia dalam buku Komisi Hukum Nasional, *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, *op. cit.*

Pelindungan Merek

- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the union provided for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for seeking the cancellation or the prohibition of use of marks registered or used in bad faith.*

Definisi yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang memuat beberapa prinsip rumusannya masih sangat sederhana, yaitu:

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang: (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut).
3. Jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan. Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs yang menyatakan:

(2) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In the determining whether a trademark is well-known. Members shall take account of the public including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademarks.*

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

(3) *Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are no similar to those in respect of which trademarks is registered, provided that use that trademarks in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademarks and provided that the interest of the owner of the registered trademarks are likely to be damaged by such use.*

Berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement*, maka Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) telah diakomodasi dan diperluas pelindungan hukum merek terkenal yang tidak hanya untuk barang sejenis namun diberlakukan pula terhadap barang dan jasa tidak sejenis terdapat kriteria yaitu “jika terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya hubungan/*confussion of business connection*” antara barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya, hal tersebut merupakan pertimbangan utama untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal tetapi didaftarkan untuk barang dan jasa tidak sejenis.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention* menimbulkan konsekuensi bahwa ia harus menaati dan melaksanakan *TRIPs Agreement*. Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pelindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 bis *Paris Convention*, pengaturan dalam pasal ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional. Selain itu, sebagai negara pihak yang telah meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*, maka Indonesia memiliki daya ikat terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.

Pelindungan Merek

Dalam kaitan ini, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* tersebut sejalan dengan UU Merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. **Merek terkenal** milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. **Merek terkenal** milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Berikut adalah perbandingan pengaturan pelindungan merek terkenal berdasarkan *Paris Convention* dan UU Merek sebagaimana uraian di atas yakni sebagai berikut.

NO.	<i>PARIS CONVENTION</i>	UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
11.	<p>Pasal 6 bis <i>Paris Convention</i></p> <p>“Negara Peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang: (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh pelindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.</p>	<p>Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c</p> <p>“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. <i>Merek terkenal</i> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. <i>Merek terkenal</i> milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”</p>

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

12.	“Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut).	“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek”.
13.	-	Pasal 35 “Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu pelindungan itu dapat diperpanjang.

UU Merek juga mengatur terhadap merek yang tidak dapat didaftar yakni: (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/atau 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.

Terkait dengan pelindungan merek juga terdapat dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016, dapat dilihat bahwa Undang-Undang memberikan pelindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama. Sedangkan dalam *Paris Convention* tidak ditentukan mengenai jangka waktu pelindungan terhadap merek terkenal. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan masing-masing negara anggota.

Pelindungan Merek

Menurut Pasal 18 *TRIPS Agreement* masa pelindungan merek terkenal adalah selama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan "Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu pelindungan itu dapat diperpanjang". Dapat dianalisa bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan pelindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Jangka waktu pelindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan pelindungan terhadap merek yang sama. Jangka waktu pelindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang: a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan b. barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Selain itu, perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam UU Merek dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali. Berkenaan dengan permohonan perpanjangan pendaftaran merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik merek

terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.

B. Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal

Sebelum membahas pelindungan hukum terhadap merek terkenal terlebih dahulu dijelaskan konsep atau teori pelindungan hukum. Dalam tahapan pelindungan hukum terdiri dari pelindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan atau badan hukum dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Dengan demikian pelindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pelindungan hukum dilekatkan pada suatu merek, sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Tanpa adanya pelindungan hukum para pesaing dapat meniru merek pihak lain tanpa harus mengeluarkan biaya.

Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:¹⁶

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa pelindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan

15 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

16 A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm. 83.

Pelindungan Merek

karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini kan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.

- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon¹⁷, bahwa sarana pelindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu : Pertama, Sarana Pelindungan Hukum Preventif. Pada pelindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pelindungan hukum preventif.

Kedua, Sarana Pelindungan Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara Hukum.

Dengan demikian berdasarkan teori pelindungan hukum tersebut dalam melaksanakan pelindungan hukum terhadap merek menunjuk beberapa hal. *Pertama*, Pelindungan Preventif yaitu pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat pelindungan hukum. *Kedua*, Pelindungan Represif adalah pelindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Pelindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran merek (termasuk merek terkenal). Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan.

Secara filosofis, terdapat 3 (tiga) justifikasi pelindungan hak merek, yaitu¹⁸:

1. Pendapat mengenai justifikasi kreativitas masih menjadi perdebatan dalam dunia HKI, namun sebuah pendapat yang penting memandang pelindungan merek sebagai imbalan kreativitas atas investasi. Dengan demikian, hukum merek mendorong produksi akan produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu

¹⁸ Naskah Akademis RUU tentang Merek, dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf, diakses tanggal 25 Agustus 2017.

Pelindungan Merek

rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan pelindungan merek dengan argumentasi kreativitas adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.

2. Informasi. Ini merupakan justifikasi utama pelindungan merek, karena merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek, lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. Belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan yakin merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang makin dominan menjadikan pelindungan merek menjadi semakin penting.
3. Argumentasi utama pelindungan merek didasarkan pada gagasan *fairness* atau keadilan (*justice*). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil merek milik orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (*goodwill*) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah pelindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak adil.

Pelindungan hukum yang diberikan kepada merek terkenal meliputi pelindungan merek dalam maupun luar negeri sebagaimana tercantum dalam prinsip *national treatment* yang menyatakan bahwa:

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

“Each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respects of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1 (b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as a foreseen in those provisions to the council for TRIPs.”

Masalah pelindungan hukum terhadap merek khususnya merek terkenal telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem merek. Suatu merek terkenal sudah seharusnya dilindungi karena dapat memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara illegal melakukan pelanggaran terhadap suatu merek yang telah terdaftar. Pelanggaran terhadap merek tersebut terjadi karena dianggap merek tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Konsep pelindungan hukum terhadap pemegang merek mengacu pada sifat hak atas merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus bersifat monopoli yang berarti hak itu hanya boleh dilaksanakan oleh pemegang merek tersebut. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Jika ada pihak lain yang menggunakan hak khusus tanpa adanya izin dari pemegang merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan suatu sanksi tertentu.

Pelindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk

Pelindungan Merek

para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran. Terkait dengan pelindungan merek, UU Merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen. Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Apabila seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan terhadap pelanggan dan hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah. Dengan demikian, pentingnya nilai dari merek dan peran yang dimiliki oleh sebuah merek dalam menentukan suksesnya sebuah produk di pasar. Untuk itu pemegang merek harus mendaftarkan mereknya agar merek tersebut mendapat pelindungan dalam pasar yang bersangkutan.¹⁹

Hal lain yang sangat penting dalam pelindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ukuran itikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan itikad baik ini merupakan salah satu upaya

19 "Membuat Sebuah Merek, Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah", http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf, diakses tanggal 1 Agustus 2017.

melindungi merek terkenal. Lebih lanjut UU merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.²⁰

Dalam praktiknya, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem ini, pendaftar diharuskan untuk mendaftarkan agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem ini dikenal juga dengan sistem *First to File*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS.²¹ Penerapan prinsip *first to file* dianggap dapat menciptakan (1) Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi; (2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran melalui sertifikat merek. Pendaftaran atau sertifikat merek menjadi satu-satunya alat bukti utama; (3) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 mengatur mekanisme pendaftaran dengan sederhana dan efisien, antara lain permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon. Setidaknya, dapat diwakilkan oleh

20 Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, No.1, April 2016, hlm. 124.

21 *Ibid.*

Pelindungan Merek

kuasa pemohon kepada pihak Menteri secara elektronik, atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam permohonan, wajib mencantumkan waktu, mulai tanggal, bulan dan tahun permohonan.

Ada beberapa manfaat dari pelindungan merek, yakni sebagai berikut²²:

1. Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
3. Dalam penjualan atau merger aset merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
4. Merek meningkatkan performance dan *competitiveness*/daya saing.
5. Dengan pendaftaran merek membantu pelindungan dan penegakan haknya.

Selain itu, pelindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan pelindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga dengan disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna. Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek, serta

22 Fandi H. Kowel, "Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume V, No. 3, Mei 2017, hlm. 55.

uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya.²³

Berikut contoh kasus gugatan perdata terhadap pelanggaran merek terkenal yang masih menggunakan UU Merek lama, salah satu contoh kasus yakni sengketa IKEA vs IKEA lokal²⁴. Adapun kronologi kasus tersebut, pada 25 Januari 2005, Inter IKEA System BV telah mendaftarkan merek "IKEA" di Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21. Pada 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2006, Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20 dan 21. Pada 28 Maret 2010, Inter IKEA System BV kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek IKEA (dengan desain yang berbeda). Pada 2013, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek IKEA untuk kelas 20 dan 21. Pengajuan ini ditolak oleh Ditjen HKI dengan alasan mempunyai persamaan dengan merek IKEA yang telah terdaftar atas nama Inter IKEA System BV.

Pada tahun yang sama, PT Ratania kemudian mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasannya, merek IKEA tersebut tidak dipakai dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Dasarnya yakni Pasal 61 dan Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001. Pada 17 September 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan merek IKEA di kelas 20 dan 21 harus dicabut. Atas vonis ini, Inter Ikea System BV mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Terhadap kasus IKEA ini, terdapat sejumlah hal menarik yakni sebagai berikut: *Pertama*, PT Ratania mengajukan bukti berupa market survei yang dilakukan oleh Berlian Group Indonesia di lima kota di Indonesia, yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar. Gunanya, untuk membuktikan bahwa merek IKEA tersebut

²³ *Ibid.*

²⁴ "Di Indonesia Kasus Sengketa Merek Dagang Menimbulkan Tanda Tanya Besar", <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.indonesia.kasus.sengketa.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.besar>, diakses tanggal 15 Agustus 2017.

Pelindungan Merek

tidak dipakai oleh Inter IKEA System BV selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya, yaitu masing-masing di 2006 dan 2010.

Kedua, majelis Hakim Pengadilan Niaga di pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan putusannya pada hasil survei tersebut. Padahal, Inter IKEA System B.V telah mengajukan bukti-bukti pemakaian merek IKEA pada kegiatan produksi dan perdagangan mereka.

Ketiga, majelis Hakim mengartikan kata barang atau jasa yang diperdagangkan dalam Pasal 61 UU Merek tersebut dengan kegiatan penjualan secara fisik saja. Padahal, kenyataan bahwa di pasal 61 ayat 2 UU Merek juga memungkinkan interpretasi akan arti barang dan jasa yang diperdagangkan, dimungkinkan untuk diperdagangkan tanpa melalui toko secara fisik, sesuai dengan kemajuan teknologi. Hal ini sangat disayangkan mengingat IKEA dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang sudah bertahun-tahun menggunakan merek tersebut, sedangkan PT Ratania baru menggunakan merek IKEA tersebut pada 2013.

Selain itu, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional mengakui adanya hukum internasional dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya sebagai kewajiban. Peniruan merek IKEA merupakan perbuatan yang mengandung unsur itikad tidak baik, pemilik merek melakukan peniruan merek terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas seperti yang dimiliki oleh merek terkenal, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pendaftaran di berbagai negara dan biaya promosi yang besar-besaran. Peniruan merek terkenal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *national treatment*, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam hak kekayaan intelektual.

Hal lain terkait dengan pelindungan merek, terdapat tiga cara untuk mendapatkan pelindungan merek melalui pendaftaran merek di negara lain yakni:

Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal

Pertama, melalui jalur nasional dimana sebuah merek dapat didaftarkan di Kantor HKI di setiap negara yang diperlukan pelindungan, dengan cara mengisi permohonan dalam bahasa yang di gunakan di negara bersangkutan dan dengan membayar sejumlah biaya tertentu.

Kedua, jalur regional dimana apabila ingin mendapatkan pelindungan di negara-negara yang merupakan anggota sistem merek regional, pemegang merek dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan yang sama, yang berlaku juga di negara-negara anggota lainnya dengan cara melakukan permohonan pendaftaran pada kantor HKI regional yang berkaitan.

Ketiga, jalur internasional apabila negara asal dari sebuah merek merupakan anggota Sistem Madrid dan merek yang dimiliki telah terdaftar atau digunakan di negara tersebut atau berlaku di negara tersebut, Sistem Madrid dapat digunakan (yang dilaksanakan oleh WIPO) untuk mendaftarkan merek yang dimiliki di lebih dari 70 negara yang merupakan anggota dari sistem tersebut.

IV. PENUTUP

Definisi merek terkenal masih menjadi perdebatan sampai saat ini, mengingat kriteria atau batasan merek terkenal berbeda-beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan internasional maupun nasional. Namun, dalam melihat merek terkenal didasarkan pada kriteria merek terkenal, yakni selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Pelindungan Merek

Pengaturan terhadap pelindungan merek terkenal terdapat dalam *Paris Convention* dan UU No. 20 Tahun 2016. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* tersebut sejalan dengan UU Merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yakni terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pelindungan hukum terhadap merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 35 yang memberikan pelindungan terhadap merek yang terdaftar, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Pelindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Selain itu, pelindungan hukum terhadap merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah terkait dengan pelindungan merek terkenal. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah yaitu untuk melindungi pemilik merek terkenal terhadap peniruan serta sebagai wujud nyata Indonesia tunduk dan patuh terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Ida, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif *Paris Convention* dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2014.
- Budi Maulana, Insan, *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Kowel, Fandi H., "Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume V, No. 3, Mei 2017.
- Marwiyah, Siti, "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", *Jurnal De Jure Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011.
- M. Hadjon, Phillipus, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Muthiah, Aulia, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2011.
- Nurchahya Dwi Putra, Fazar, "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari - Juni 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rezeki Sri Astarini, Dwi, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Santoso, Edy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, No.1, April 2016.
- Slamet Kurnia, Titon, *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2011.
- Tejo Mukti, Danu, *Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis Dalam Perkara Pembatalan Merek Nashua No 166 PK/*

Pelindungan Merek

PDT.SUS/2010 Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Fakultas Hukum Padjajaran, 2012.

Umar Purba, A. Zen dalam Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 No. 252, Tambahan Lembaran Negara No. 5953.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 5512.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 *Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The Worl Intelctual Property Organization*.

Website

“Naskah Akademis RUU tentang Merek”, dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf, diakses tanggal 25 Agustus 2017.

“Sengketa Merek dan Putusan Berbeda Para Hakim”, <https://tirto.id/sengketa-merek-dan-putusan-berbeda-para-hakim-bT7D>, diakses tanggal 15 April 2017.

“Di Indonesia Kasus Sengketa Merek Dagang Menimbulkan Tanda Tanya Besar”, <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.indonesia.kasus.sengketa.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.besar>

PELINDUNGAN HAK EKONOMI ATAS INDIKASI GEOGRAFIS MELALUI PERAN PEMERINTAH DAERAH

Trias Palupi Kurnianingrum

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), indikasi geografis juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016), indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan berimbas kepada banyaknya komoditas atau produk yang potensial dilindungi indikasi geografis.¹

Pelindungan indikasi geografis sebagai bagian dari HKI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis yang melekat pada suatu "*property*". Hal ini dikarenakan penggunaan label atau tanda indikasi geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap produk atau barang yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu

¹ Yeti Sumiyati, dkk. "Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXIV, No. 1 Januari 2008, hal 79-88.

yang secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada produk atau barang yang dihasilkan oleh daerah atau wilayah tersebut. Secara teoritis, produk potensial indikasi geografis yang dilindungi dapat berupa produk hasil pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan selama produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitas secara nyata yang dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asal tersebut.

Meskipun telah diatur di dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, namun indikasi geografis belumlah sepopuler rezim dari HKI lainnya seperti merek, paten atau hak cipta. Jika ditelusuri dari sejarahnya, di Indonesia, aturan mengenai indikasi geografis merupakan aturan sisipan dari merek² yang baru dikembangkan belakangan.³ Kekurangpopuleran tersebut disebabkan minimnya jumlah indikasi geografis terdaftar di Indonesia. Dari data yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), total baru terdapat sekitar 52 produk⁴ yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis di Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri (tahun 2008-2016). Hal ini dirasakan sangat miris, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang secara tidak langsung telah menghasilkan berbagai macam produk berindikasi geografis yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil.

2 Di Indonesia, tatanan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai indikasi geografis terdapat di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang ini merupakan hasil akhir dari perubahan UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 12 Tahun 1992 tentang Merek. Dengan diletakkan di dalam Bab VII Bagian II UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka secara tidak langsung indikasi geografis dianggap sebagai bagian dari merek (atau dapat dikatakan sebagai merek dengan karakter khusus). Hal ini mengandung risiko, mengingat substansi indikasi geografis jelas berbeda dengan merek. Peletakan inilah yang kemudian menjadi kendala, dimana masyarakat kurang memahami apa itu indikasi geografis sehingga banyak menyamakan indikasi geografis sama dengan merek.

3 Saat ini Indonesia telah memiliki UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam undang-undang tersebut telah mengatur substansi indikasi geografis terpisah dengan merek.

4 Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual, "Indikasi Geografis Terdaftar", *laman.dgip.go.id/.../indikasi_geografis/Permohonan%20yg%20Terdaftar%20+%20L..*, diakses Jumat 25 Agustus 2017.

Meskipun merupakan hal yang berbeda dengan merek, namun tidak dipungkiri bahwa perkembangan indikasi geografis di Indonesia tidak dapat terlepas dari merek. Hal ini terlihat dimana prinsip-prinsip pelindungan merek juga berlaku bagi indikasi geografis. Sebagai contoh, *pertama*, permohonan pendaftaran merek berlaku secara mutatis mutandis kepada permohonan pendaftaran indikasi geografis. Hal ini terlihat di dalam Pasal 53 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pasal 14 s.d. Pasal 19 dalam hal pengaturan permohonan pendaftaran merek juga harus diaplikasikan secara mutatis mutandis kepada permohonan pendaftaran indikasi geografis. *Kedua*, syarat dan tata cara gugatan merek⁵ juga berlaku mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan indikasi geografis.⁶ *Ketiga*, dalam penegakan hukum. Beberapa bagian dan tahap dalam sistem pelindungan merek sama persis dengan tahap sistem pelindungan indikasi geografis. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rezim HKI tak terkecuali indikasi geografis maka sudah jelas perlu untuk mendapatkan pelindungan hukum.

Sayangnya permasalahan muncul ketika hampir di semua wilayah Indonesia, komoditas atau produk yang berpotensi sebagai indikasi geografis belumlah mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Hal ini penting, mengingat hak indikasi geografis secara tidak langsung akan melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, di samping itu juga dapat menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas.⁷ Oleh karenanya penekanan pelindungan hukum atas indikasi geografis menjadi mutlak untuk dilakukan.

Jika dicermati, konstitusi negara pada dasarnya telah mengatur mengenai pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

5 Pasal 85 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6 Pasal 86 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

7 Yeti Sumiyati, dkk. "Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXIV, No. 1 Januari 2008, hlm. 79-88.

Pelindungan Merek

1945 (UUD Tahun 1945), menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁸ Penekanan kata “negara” diartikan bahwa negara haruslah bertanggungjawab untuk memberikan pelindungan terhadap hasil produk-produk berindikasi geografis, mengingat indikasi geografis juga merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Hal ini menjadi sangat penting, dikarenakan indikasi geografis baru akan mendapat pelindungan apabila telah terdaftar.⁹ Jangka waktu pelindungannya pun dapat berlangsung secara tidak terbatas selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikan pelindungannya masih ada.¹⁰ Akan tetapi sayangnya, pendaftaran indikasi geografis di Indonesia sendiri masih minim jika dibandingkan dengan pendaftaran merek atau paten.

Salah satu penyebab rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis di Indonesia, dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, rendahnya minat masyarakat. Hal ini dikarenakan rumit dan kompleksnya mekanisme proses pendaftaran indikasi geografis yang secara tidak langsung menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan produk mereka.¹¹ *Kedua*, kurangnya sosialisasi terkait pemahaman pentingnya pelindungan indikasi geografis. Data menunjukkan¹² bahwa tidak semua instansi terkait dan juga pemerintah daerah (Pemda) mengetahui bahwa hasil daerahnya, produk-produk kerajinan dan hasil pertanian yang termasuk indikasi geografis dapat memberikan nilai ekonomis. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Pemda mengenai indikasi geografis secara tidak

8 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9 Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

10 Pasal 61 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

11 Hasil wawancara penelitian kelompok bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” dengan Nyoman Darmade (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana), Provinsi Bali, 18 Mei 2016.

12 Hasil wawancara penelitian kelompok bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” dengan Muhamad Junadi (Kepala Biro Hukum Pemprov Aceh), Provinsi Aceh, 12 April 2016.

langsung akan membuka ruang atau celah adanya tindak pidana bidang indikasi geografis.¹³

Sebagai perpanjangan tangan dari pusat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemda mempunyai peranan penting untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁴ Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula di dalamnya indikasi geografis. Salah satu peran penting Pemda dalam upaya pelindungan indikasi geografis adalah ikut terlibat di dalam proses pendaftaran. Pendaftaran menjadi hal yang utama karena melalui pendaftaran maka secara tidak langsung akan membawa peningkatan hak ekonomi bagi daerah. Hak ekonomi baru akan tercapai apabila masing-masing daerah “peka” untuk lebih giat melindungi potensi indikasi geografis daerahnya melalui pendaftaran. Oleh karena itu, maka peran Pemda untuk ikut berpartisipasi dinilai sangat strategis. Terlebih lagi amanah ini telah ditegaskan di dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan secara jelas bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis.

Selain pendaftaran, menurut UU No. 20 Tahun 2016, keterlibatan peran Pemda penting lainnya terkait pelindungan indikasi geografis adalah pembinaan¹⁵ dan pengawasan¹⁶. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis perlu dilakukan dalam rangka untuk tetap menjamin adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik

13 Sebagai contoh kasus kopi Arabika Gayo Aceh dan kopi Arabika Toraja yang bersengketa dengan negara asing.

14 Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

15 Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

16 Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelindungan Merek

yang menjadi diterbitkannya indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Poin ini menjadi hal krusial mengingat beberapa tahun yang lalu Indonesia pernah dirugikan dalam kasus sengketa produk berindikasi geografis yakni kopi Arabika Gayo Aceh¹⁷ dan kopi Arabika Toraja.¹⁸

Melihat bahwa pelindungan hukum hak indikasi geografis merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom, maka keterlibatan peran Pemda dinilai menjadi faktor utama yang sangat strategis dan penting dalam memajukan daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang ingin dikaji adalah: *Pertama*, bagaimana eksistensi peran Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui indikasi geografis? *Kedua*, sejauhmana keterlibatan, permasalahan, dan upaya yang dilakukan Pemda (khususnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Bali) dalam memberikan pelindungan hukum bagi produk unggulan berindikasi geografis.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kelompok Peneliti bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai “Pelindungan dan Penegakan Hukum di bidang Merek” yang dilakukan tahun 2016, dengan lokasi di Provinsi Aceh dan Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah perumusan masalah yang akan diteliti sekaligus memberikan

17 Sengketa kopi Gayo Aceh bermula ketika perusahaan Belanda *European Coffee Bv* melalui *Holland Coffee* pada tahun 1999 mendaftarkan nama “Gayo” sebagai merek dagang kopi mereka di Belanda (*Gayo Mountain Coffee*). Dengan adanya merek dagang tersebut, maka secara tidak langsung masyarakat Gayo Aceh telah kehilangan hak atas penggunaan nama mereka. Di samping itu juga Indonesia jelas dirugikan, dikarenakan tidak dapat melakukan ekspor kopi Gayo. Kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh Indonesia setelah melalui perjuangan panjang. Pada tahun 2010 akhirnya kopi arabika gayo berhasil meraih sertifikat IG (ID G 000000005) yang diajukan oleh Masyarakat Pelindungan Kopi Gayo (MPKG).

18 Selain kopi Gayo, kopi Toraja ternyata juga mengalami hal yang sama. Kopi Toraja adalah salah satu kopi arabika berkualitas tinggi di Indonesia yang diproduksi oleh petani kopi di kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Sengketa ini bermula ketika perusahaan Jepang melalui *Key Coffee Inc.* mendaftarkan merek “Toarco Toraja” lengkap dengan gambar rumah adat Toraja sebagai latar merek. Dengan adanya merek dagang tersebut, maka secara otomatis Indonesia tidak dapat melakukan ekspor ke Jepang mengingat kata “Toraja” sudah lebih dulu dipakai sebagai merek dagang di Jepang.

gambaran dan analisis terkait peran Pemda dalam usaha pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instansi-instansi terkait seperti: Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Akademisi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Pembina UMKM, Aparat Penegak Hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta UMKM lokal.

II. Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

A. Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI

HKI sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia sangatlah penting untuk mendapatkan pelindungan hukum yang memadai sesuai dengan Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Hal ini perlu mendapat perhatian, terlebih lagi Indonesia telah menjadi pasar bebas dan terbuka bagi produk atau karya-karya baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itulah maka sudah selayaknya produk-produk tersebut memerlukan pelindungan hukum yang lebih efektif terhadap segala perbuatan maupun tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs atau *World Trade Organization* (WTO) serta konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati. Dengan menjadi anggota WTO, maka Indonesia wajib menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan negara anggota WTO lainnya. Perjanjian tersebut tertuang dalam *WTO Agreement*, di mana salah satu perjanjian tersebut adalah terkait dengan perjanjian TRIPs.¹⁹ Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-

¹⁹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 23-24.

undangan mereka untuk dilindungi HKI.²⁰ Oleh karenanya maka peraturan perundang-undangan Indonesiapun harus mengacu pada perjanjian TRIPs.

Dalam tataran internasional, keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari HKI semenjak ditandatanganinya Persetujuan TRIPs pada tahun 1994. TRIPs dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional, oleh karenanya pelindungan indikasi geografis menjadi salah satu topik sentral untuk diakomodir dalam ketentuan TRIPs. Pada *TRIPs Agreement article 22* pengaturan indikasi geografis disebutkan bahwa *“geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which indentify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin”*. TRIPs memberikan definisi indikasi geografis sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu akan dilindungi secara yuridis.

Dalam ketentuan tersebut, tersirat adanya larangan bagi produsen untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan indikasi geografis. Misalnya mencantumkan label “kopi Toraja” atau “kopi Sidikalang” untuk kopi yang tidak diproduksi di Toraja atau Sidikalang. Larangan ini kemudian dipertegas dalam *article 22 ayat (2)* Persetujuan TRIPs yang mengatakan bahwa:

²⁰ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006, hlm. 31.

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

“in respect of geographical indications, members shall provide the legal means for interested parties to prevent: the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origins of the goods”²¹

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang digunakannya cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut.²²

Pengaturan indikasi geografis juga menjadi topik penting bagi WTO. Bahkan dalam forum WTO, khususnya dalam agenda pertemuan *standing committee on the law of trademark, industrial designs, and geographical indication*, persoalan pelindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin di setiap pertemuan dalam forum internasional hingga tahun 2003.²³ Namun jika dicermati, sebenarnya pelindungan terhadap indikasi geografis pada dasarnya telah diatur jauh sebelum TRIPs. Bahkan pengakuan pelindungan indikasi geografis untuk diakui secara internasional sebagai bagian dari HKI tidak terlepas dari perjalanan panjang di wilayah Uni Eropa.²⁴ Keberadaan indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa konvensi atau *treaty* meskipun tidak secara jelas menyebut istilah indikasi geografis, misalnya dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1983, *Madrid Agreement Concerning the Reputation of Flase Indication of Origin* yang telah mengalami revisi pada tahun 1979,²⁵ serta dalam

21 Pasal 22 ayat (2) Persetujuan TRIPs.

22 Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 387.

23 Djulaeka, *Konsep Pelindungan HAK Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 3.

24 *Ibid*, Hlm. 12.

25 *Ibid*, hlm. 3-4.

Pelindungan Merek

Lisbon *Agreement* yang telah direvisi menjadi *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication*, diadopsi pada *Diplomatic Conference May 2015*.²⁶

Konvensi Paris merupakan tonggak sejarah pertama terhadap pengakuan adanya pelindungan yang mengatur mengenai hak milik perindustrian.²⁷ *Article 1 paragraph (2)* Konvensi Paris menyatakan:

*“the protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.”*²⁸

Dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa pelindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *utility model*, disain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Sayangnya meskipun Konvensi Paris telah mengatur mengenai konsep indikasi geografis dengan sebutan *indications of source or appellations of origin*, akan tetapi tidak memberikan definisi jelas terkait hal tersebut. Konvensi Paris hanya memberikan pelindungan terhadap produk indikasi asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Konvensi Paris tidak memberikan gambaran jelas terkait pengaturan khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk dimana sumber indikasi tersebut digunakan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa meskipun Konvensi Paris masih banyak kekurangannya namun

26 Nurul Barizah, “Masukan Indikasi Geografis RUU Merek”, (Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Merek DPR RI, Jakarta, 16 Maret 2016).

27 Djulaeka, *Konsep Pelindungan HAK Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 12.

28 *Ibid*, hlm. 13.

pengaturan tersebut telah menjadi langkah awal pengakuan adanya konsep indikasi geografis secara internasional.²⁹

Di samping TRIPs dan Konvensi Paris, perjanjian internasional lainnya yang juga mengatur mengenai indikasi geografis adalah *Madrid Agreement*. *Article 1 Madrid Agreement* menyatakan perlindungan yang lebih luas terkait *indication of source*:³⁰

“all goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated there in, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”.

Jika diartikan, ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan barang tersebut berasal. Sayangnya *Madrid Agreement* juga dinilai tidak secara spesifik mengatur konsep indikasi geografis. Perjanjian ini hanyalah mengatur keharusan untuk menyita setiap barang indikasi geografis yang salah atau menyesatkan. Secara prinsip, *Madrid Agreement* merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru (*false*) atau menipu (*deceptive*) berkaitan dengan sumber asal dari barang. Pelindungan terhadap penyalahgunaan *indication of source* dianggap sebagai sesuatu yang penting yang sebelumnya tidak diatur dalam Konvensi Paris.³¹

Dengan adanya *Madrid Agreement* maka negara anggota dilarang untuk memberikan pengecualian terhadap produk anggur

29 Indra Rahmatullah, “*Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*”, <https://indrarahmatullah.wordpress.com/2013/10/25/pelindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/>, diakses Selasa 22 Juni 2017.

30 Djulaeka, *Konsep Pelindungan HAK Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 16-17.

31 Inti pengaturan dalam *Madrid Agreement* antara lain: a) *protection against the importation of false indications of source*; b) *protection against the use of deceptive indications of source*; dan c) *protection, under national law, against regional appellations concerning the source of products of the vine becoming generic*.

(*wines*) kecuali untuk produk lainnya, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan article 4 Madrid *Agreement*, yang menyebutkan bahwa:³²

“the courts of each country shall decided what appellations, on account of their generic character, do not fall within the provisions of this agreement, regional apelations concerning the source of products of the vine being, however, excluded from the reservation specified by this article”.

Secara sederhana, ketentuan ini telah memberikan potensi perbedaan pendekatan di antara negara anggota terhadap persoalan *indication of source* yang palsu, khususnya untuk produk anggur. Posisi Indonesia sendiri, saat ini belum meratifikasi Madrid *Agreement*. Hal ini dikarenakan Indonesia masih menimbang keuntungan dan kerugian apabila melakukan ratifikasi Madrid *Agreement*. Perjanjian ketiga yang juga mengatur mengenai indikasi geografis adalah Perjanjian Lisbon (*Lisbon Agreement*).

Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958 dan diperbaiki di Stockholm pada tahun 1967. Perjanjian ini bertujuan untuk merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal pelindungan terhadap indikasi geografis seperti *appellation of origin* di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO. Dengan adanya Perjanjian Lisbon maka akan membantu adanya suatu sistem registrasi internasional yang terarah, dikarenakan pelindungan terhadap indikasi geografis di beberapa negara pada dasarnya menjadi sesuatu yang *complicated* mengingat masih terdapat perbedaan konsep hukum yang sudah ada di beberapa negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah *framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.³³

32 Djulaeka, *Konsep Pelindungan HAK Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 18.

33 Indra Rahmatullah, “Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, <https://indrarahmatullah.wordpress>.

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

Berbeda dengan Konvensi Paris dan Madrid *Agreement*, perjanjian Lisbon lebih memberikan pengaturan yang jelas terhadap pelindungan *appellations of origin*. Article 2 (2) Perjanjian Lisbon menyatakan bahwa “*the country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation*”.³⁴ Artinya keberadaan reputasi sebagai kriteria utama, sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang yang sudah terbangun pada suatu produk, termasuk di dalamnya hasil survei konsumen ataupun peran pelaku usaha yang berada di wilayah asal suatu produk tersebut.

Dari ketentuan tersebut, terdapat 3 (tiga) elemen yang membedakan konsep indikasi geografis dengan konsep di perjanjian lainnya, yaitu:

1. Keadaan geografis. Faktor geografis menjadi unsur pertama yang penting, dikarenakan faktor geografis memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tersebut.;
2. Reputasi produk tersebut di mata masyarakat;
3. Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (pengetahuan tradisional).

Sama halnya dengan Konvensi Paris dan Madrid *Agreement*, *pengaturan appellation of origin* memberikan pelindungan terhadap persaingan yang curang atau tidak sehat dan pelindungan konsumen terhadap asal suatu barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu dari negara yang tergabung dalam perjanjian Lisbon. Hal ini diperjelas dalam *article 3* Perjanjian Lisbon, yang menyatakan bahwa: “*protection shall be ensured against any usurpation or imitation,*

com/2013/10/25/pelindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/, diakses 22 Juni 2017.

34 Djulaeka, *Konsep Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, hal 20-21.

Pelindungan Merek

even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as “kind”, “type”, “make”, “imitation”, or the like”.

Ketentuan *appellation of origin* yang tertuang dalam perjanjian Lisbon lebih mendekati rumusan dari pelindungan indikasi geografis, jika dibandingkan dengan pengaturan yang tertuang dalam Konvensi Paris dan Madrid *Agreement*. Pada dasarnya Indonesia sendiri posisinya memang belum meratifikasi perjanjian Lisbon. Akan tetapi jika dicermati terdapat beberapa manfaat bagi Indonesia apabila meratifikasi perjanjian tersebut, di antaranya:

1. Negara-negara lain akan langsung mengetahui secara tepat barang yang telah dilindungi;
2. Negara-negara yang tergabung akan diminta untuk menghormati dan melindungi terhadap produk tersebut;
3. Pelindungan terhadap produk tersebut akan dilindungi selama di negara asalnya masih dilindungi dan terdaftar di sistem Lisbon;
4. Bagi produsen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar di sistem Lisbon dapat meningkatkan kualitas dan harga barang tersebut di negara lain;
5. Bagi konsumen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar dapat memberikan jaminan keaslian dan kualitas sehingga tidak membingungkan asal barang tersebut.

Di Indonesia, dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentuk Organisasi Dunia, maka secara otomatis undang-undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs. Hal ini berarti, ketentuan undang-undang di bidang HKI juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam TRIPs. Hal-hal baru yang diatur dalam persetujuan TRIPs harus pula dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, salah satunya menyangkut mengenai pelindungan indikasi geografis.

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

Tercatat, Indonesia telah mengatur mengenai indikasi geografis melalui berbagai peraturan sebut saja UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan terakhir UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengaturan mengenai indikasi geografis di dalam UU No. 20 Tahun 2016 dapat dikatakan hampir sempurna, dimana di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai permohonan pendaftaran baik dalam maupun luar negeri: siapa pihak yang terlibat (pemohon), mekanisme, jangka waktu pelindungan, tata cara pengajuan gugatan apabila terjadi pelanggaran, serta terdapat ketentuan baru seperti peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemda sesuai dengan kewenangannya. Sebelum adanya UU No. 20 Tahun 2016, pelindungan terhadap indikasi geografis dianggap kurang memadai. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dinilai belum memberikan jaminan kepastian dan pelindungan hukum, dikarenakan di dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai indikasi geografis tidak dibedakan dan dijadikan satu bersamaan dengan merek. Sementara jika dicermati merek dan indikasi geografis jelas berbeda (lihat tabel 1). Akibatnya banyak masyarakat yang kurang memahami perbedaan antara merek dengan indikasi geografis. Selain itu juga pengaturan indikasi geografis hanya terdiri atas beberapa pasal saja, yakni Pasal 56 s.d. Pasal 60. Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI dan juga Pemerintah kemudian mengganti UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelindungan Merek

Tabel 1. Perbedaan secara umum merek dan indikasi geografis

No.	Keterangan	Merek	Indikasi geografis
1.	Definisi/pengertian	Sebuah tanda atau nama yang merupakan hasil kreasi intelektual dan dipergunakan pada barang atau jasa.	Nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukkan wilayah/daerah asal produk tersebut.
2.	Sifat	Merek tidak menunjukkan kualitas produk.	Indikasi geografis menunjukkan reputasi, kualitas, dan karakteristik suatu produk.
3.	Pemilik	Merek dimiliki oleh perorangan atau perusahaan.	Indikasi geografis dimiliki secara komunal.
4.	Jangka waktu pelindungan	Merek mempunyai jangka waktu pelindungan.	Indikasi geografis tidak memiliki batas waktu pelindungan. Indikasi geografis akan berakhir apabila wilayah tersebut sudah tidak dapat lagi menghasilkan produk indikasi geografis.
5.	Eksplotasi	Merek dapat diperjualbelikan atau dilisensikan.	Indikasi geografis tidak dapat diperjualbelikan atau dilisensikan.

Sumber : diolah dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penggantian UU Merek Tahun 2001 dimaksudkan agar terjadi penyempurnaan kepastian hukum khususnya terkait indikasi geografis, mengingat belum semua masyarakat memahami pentingnya pelindungan indikasi geografis. Penyempurnaan UU Merek Tahun 2001 menjadi UU No. 20 Tahun 2016 dinilai telah sesuai dengan teori pelindungan hukum. Di sini Penulis menggunakan teori pelindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Roscoe Pound. Di mana arti pelindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

Lebih lanjut Roscoe Pound juga mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.³⁶

Hukum dianggap sebagai seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.³⁷ Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat. Pengaturan yang lebih sistematis di dalam UU No. 20 Tahun 2016 dinilai akan lebih memudahkan serta memberikan jaminan kepastian pelindungan hukum, khususnya terkait dengan indikasi geografis.

B. Manfaat Ekonomi Atas Indikasi Geografis

Munculnya UU No. 20 Tahun 2016 dianggap telah membawa perubahan baru khususnya untuk melindungi hak ekonomi indikasi geografis.³⁸ Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat sebagai bagian dari rezim HKI, indikasi geografis secara tidak langsung juga perlu untuk mendapatkan kepastian dan pelindungan hukum yang memadai. Menurut Junus, manfaat pelindungan indikasi geografis selain memberikan pelindungan hukum pada setiap komoditas barang

36 Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 154.

37 *Ibid.*

38 Perubahan baru yang dimaksudkan antara lain Pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk terlibat langsung melakukan pendaftaran indikasi geografis. Dengan adanya keterlibatan Pemda secara langsung maka akan membawa perubahan bagi daerahnya khususnya terkait pendapatan daerah (hak ekonomi). Hal ini telah diatur di dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

atau produk juga sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan baik dalam maupun luar negeri.³⁹ Selain memberikan nilai tambah pada produk berpotensi indikasi geografis di daerah juga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

Robert M. Sheerwood, dalam jurnal *law and technology*, menyatakan bahwa pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.⁴⁰ *Property rights* yang melekat pada istilah HKI dianggap tidak dapat terlepas dari nilai ekonomis suatu *property* sebagai bagian dari hak kebendaan. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan HKI oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Kenyataan adanya nilai ekonomi menunjukkan bahwa HKI merupakan salah satu objek perdagangan.⁴¹ Hal senada juga disampaikan oleh Agus Sardjono, dimana HKI sebagai sebuah "hak" tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pelindungan HKI dapat menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau komersialisasi HKI.⁴² Lebih lanjut, Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa sebagai aset yang bernilai ekonomi maka HKI secara tidak langsung memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak atau pemegang hak (*right owner/right holder*).⁴³

39 Junus, *Pentingnya Pelindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia*, dikutip tidak langsung oleh Yeti Sumiyati, dkk. Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jurnal Mimbar, Vol. XXIV, No. 1 Januari 2008, Hal 79-88.

40 Robert M. Sheerwood, "The TRIPs Agreement: Implication for Developing Countries", *The Jurnal Law and Technology*, Vol. 37, 1997, hlm. 497.

41 Tatty Aryani Ramli, dkk., "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM", *Jurnal Sosial dan Pembangunan Mimbar*, Vol. 26, No. 1 Tahun 2010, hlm. 81-91.

42 Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, dikutip tidak langsung oleh Irawaty, *Perkembangan dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit*, Tesis, Universitas Indonesia, 2008, hal, 15.

43 Muhammad Yuris Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016, hlm. 100-101.

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

Selain menambah manfaat ekonomi pada suatu produk atau barang yang dihasilkan tersebut, potensi ekonomi indikasi geografis juga akan memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan serta keuntungan bagi masyarakat daerah setempat. Melalui pelindungan indikasi geografis yang optimal, tidak saja kelestarian lingkungan dapat terjaga namun pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah juga dapat lebih dimaksimalkan. Sayangnya, tercatat baru sekitar 52 produk indikasi geografis yang telah terdaftar di Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan predikat Indonesia yang kaya akan potensi pengetahuan tradisional, tradisi dan budaya.

Sebagai bahan perbandingan, di negara Asia (India, Thailand dan Malaysia) misalnya, pendaftaran indikasi geografis di negara India bahkan telah mencapai 295 produk mulai tahun 2004-2017.⁴⁴ Indikasi geografis negara Thailand dari tahun 2004-2010 mencapai 46 (lihat tabel 2).⁴⁵ Sementara data sampai dengan tahun 2017, indikasi geografis di negara Thailand telah mencapai 75 produk baik dalam maupun luar negeri.⁴⁶ Lebih lanjut, daftar sertifikasi produk indikasi geografis di negara Malaysia dari tahun 2003-2012 mencapai 22 (lihat tabel 3).⁴⁷ Sementara untuk Indonesia sendiri, pendaftaran indikasi geografis dimulai pada tahun 2008. Tercatat jumlah produk indikasi geografis terdaftar dari tahun 2008-2016 mencapai 52 (lihat tabel 4).

44 *Intellectual Property India, Geographical Indication Regisrty*, <http://www.ipindia.nic.in/registered-gls.htm>, diakses 1 Juli 2017.

45 Ananda Intellectual Property, *List of Thai and Foreign Registered geographical indication in Thailand*, www.ananda-ip.com/.../List_Thai_Foreign_Registered_GIS_T, diakses 1 juli 2017.

46 Port Calls Asia, *Thailand Adds 4 More Product to GI List*, <http://www.portcalls.com/thailand-adds-4-products-gi-list/#>, diakses Senin 28 Agustus 2017.

47 WIPO, *List of Geographical Indications in Malaysia*, www.wipo.int/edocs/mdocs/.../en/.../wipo_geo_bkk_13.pdf, diakses 1 Juli 2017.

Pelindungan Merek

Tabel 2. Perkembangan indikasi geografis terdaftar di Negara Thailand Tahun 2004-2010

No.	Indikasi Geografis
1.	Nakonchaisri Pomelo
2.	Phetchabun Sweet Tamarind
3.	Trang Roast Pork
4.	Doi Tung Coffee
5.	Phurua Plateau Wine
6.	Chainat Khaotangkwa Pomelo
7.	Sriracha Pineapple
8.	Surat Thani Oyster
9.	Sangyod Maung Phattalung Rice
10.	Chiangrai Phulae Pineapple
11.	Nanglae Pineapple
12.	Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice
13.	Mae Jaem Teen Jok Fabric
14.	Doi Chaang Coffee
15.	Chaiya Salted Eggs
16.	Lamphun Brocade Thai Silk
17.	Praewa Kalasin Thai Silk
18.	Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice
19.	Surin Hom Mali Rice
20.	Khao Jek Chuey Sao Hai(Rice)
21.	Khao Leuang Patew Chumpon(Rice)
22.	Kaowong Kalasin Sticky Rice
23.	Bor Sang Umbrella
24.	Ban Chiang Pottery
25.	Chiangmai Celadon (Pottery)
26.	Phuket Pineapple
27.	Phanat Nikhom Basketry
28.	Phet Rose Apple
29.	Chonnabot Mudmee Thai Silk
30.	Gluay Hin Bannang Sata
31.	Yok Mlabri Nan
32.	Khao Kum Lanna
33.	Kohkret Pottery
34.	Kathon-Ho-Bangkrang
35.	Nont Durian
36.	Samutsongkhram Kom Lychee
37.	Som-O Khao Yai Samutsongkram
38.	Pakphanang Tabtimsiam Pomelo
39.	Pisco

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

40.	Champagne
41.	Brunello Di Montalcino
42.	Cognac
43.	Prosciutto Di Parma
44.	Scotch Whisky
45.	Napa Valley
46.	Tequila

Sumber: www.ananda-ip.com/.../List_Thai_Foreign_Registered_GIS_T

Tabel 3. Perkembangan indikasi geografis terdaftar di Negara Malaysia Tahun 2003-2012

No.	Indikasi Geografis
1.	Sarawak pepper
2.	Sabah tea
3.	Borneo virgin coconut oil
4.	Tenom coffee
5.	Sabah seaweed
6.	Barrio rice
7.	Buah limau bali sungai gedung
8.	Pisco
9.	Scotch whisky
10.	Sarawak beras biris
11.	Sarawak beras bajong
12.	Kuih lidah kampong berundong papar
13.	Tambunan ginger
14.	Sarawak sour eggplant
15.	Sarawak layered cake
16.	Sarawak dabai
17.	Cognac
18.	Parmigiano Reggiano
19.	Langkawi cheese
20.	Sarawak litsea
21.	Perlis harumanis mangi
22.	Champagne

Sumber data: WIPO⁴⁸

48 Judul artikel, www.wipo.int/edocs/mdocs/.../en/.../wipo_geo_bkk_13.pdf, diakses tanggal...

Pelindungan Merek

Tabel 4. Perkembangan indikasi geografis terdaftar di Indonesia Tahun 2008-2016

No.	Indikasi geografis
1.	Kopi arabika Kintamani bali
2.	Champagne
3.	Mebel ukir jepara
4.	Lada putih muntok
5.	Kopi arabika gayo
6.	Pisco
7.	Tembakau hitam sumedang
8.	Tembakau mole sumedang
9.	Parmigiano reggiano
10.	Susu kuda Sumbawa
11.	Kangkung Lombok
12.	Madu Sumbawa
13.	Beras adan krayan
14.	Kopi arabika flores bajawa
15.	Purwaceng dieng
16.	Carica dieng
17.	Vanili kepulauan alor
18.	Kopi arabika kalosi enrekang
19.	Ubi cilembu sumedang
20.	Salak pondoh sleman jogya
21.	Minyak nilam aceh
22.	Kopi arabika java preanger
23.	Kopi arabika java ijen-raung
24.	Bandeng asap sidoarjo
25.	Kopi arabika toraja
26.	Kopi robusta lampung
27.	Tembakau srinthal temanggung
28.	Mete kubu bali
29.	Gula kelapa kulonprogo jogya
30.	Kopi arabika java sindoro-sumbing
31.	Kopi arabika sumatera simalungun
32.	Kopi liberika tungkal jambi
33.	Cengkeh minahasa
34.	Beras pandanwangi cianjur
35.	Kopi robusta semendo
36.	Palau Siau

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

37.	The Java Preanger
38.	Garam Amed Bali
39.	Lamphun Brocade Thai Silk
40.	Jeruk Keprok Gayo Aceh
41.	Kopi Liberika Rangsang Meranti
42.	Lada Hitam Lampung
43.	Kayu manis Koerintji
44.	Tequila
45.	Grana Padano
46.	Tunun Gringsing Bali
47.	Tenun Sutera Mandar
48.	Kopi Arabika Sumatera Mandailing
49.	Pala Tomandin Fakfak
50.	Jeruk Soe Mollo
51.	Cengkeh Moloku Kie Raha
52.	Mete Muna

Sumber data: DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI,⁴⁹

Ketiga data di atas menunjukkan bahwa perkembangan indikasi geografis di Indonesia baru dimulai pada tahun 2008. Hal ini jelas tertinggal dibandingkan dengan ketiga negara lainnya, yang pada umumnya melakukan pendaftaran indikasi geografis pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan minimnya minat atau tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan indikasi geografis di Indonesia. Minimnya jumlah sertifikasi produk indikasi geografis yang dimiliki oleh Indonesia⁵⁰, secara tidak langsung menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat Indonesia akan pentingnya pelindungan indikasi geografis melalui pendaftaran belum begitu signifikan.

49 Judul artikel, [aman.dgip.go.id/.../indikasi_geografis/Permohonan% 20yg%20Terdaftar%20 +%20L,tanggal akses](http://aman.dgip.go.id/.../indikasi_geografis/Permohonan%20yg%20Terdaftar%20+%20L,tanggal%20akses)

50 Tahun 2008-2017 daftar sertifikasi produk indikasi geografis baru mencapai 52.

III. Eksistensi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Ekonomi Lokal Melalui Indikasi Geografis

Amanah peran negara untuk melindungi indikasi geografis pada dasarnya telah tertuang di dalam konstitusi negara. Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, telah menyatakan dengan tegas bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁵¹ Penekanan kata “negara” diartikan bahwa negara haruslah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap hasil produk-produk berindikasi geografis, mengingat indikasi geografis juga merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pusat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemda mempunyai peranan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁵² UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) secara jelas memberikan kewenangan penuh bagi daerah untuk *manage* potensi daerah apa saja yang mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu, sebagai konsep HKI yang bersifat kolektif, maka perlindungan hukum atas indikasi geografis membutuhkan kerjasama seluruh elemen baik itu Pemda selaku regulator melalui instansi terkait, maupun kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat. Eksistensi negara (dalam hal ini Pemda) diperlukan juga untuk mencegah tindakan terhadap penggunaan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk tindakan yang mengarah pada persaingan tidak sehat atau curang. Sistem “kepemilikan” indikasi geografis yang komunal menunjukkan akan pentingnya pengakuan terhadap pihak-pihak yang dapat mewakili

51 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

52 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

masyarakat daerah atau setempat dalam memperoleh pelindungan hukum.⁵³

Eksistensi peran Pemda dalam mendorong ekonomi lokal produk berindikasi geografis dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yakni melalui UU Pemda dan UU No. 20 Tahun 2016. Jika ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016, eksistensi peran Pemda untuk ikut terlibat dalam mendorong peningkatan ekonomi lokal, dapat terlihat: *pertama*, pada saat proses pendaftaran indikasi geografis. Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan pemohon terdiri atas:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan indikasi geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.⁵⁴

Penegasan keterlibatan peran Pemda sebagaimana disebutkan di dalam poin huruf b diartikan bahwa Pemda memiliki tanggungjawab penting dalam melindungi indikasi geografis melalui proses pendaftaran. Penunjukkan lembaga pemerintah ini ditujukan kepada fungsi pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonominya. Mengingat melalui pendaftaran selain memberikan nilai tambah pada produk berpotensi indikasi geografis tersebut juga secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Di samping itu juga akan memberikan pengaruh pada nama daerah serta dapat menghalangi tindakan persaingan tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah.

53 Djulaeka, *Konsep Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, hal 20-89.

54 Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelindungan Merek

Kedua, Pemda juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Menurut Pasal 70 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, pembinaan indikasi geografis dilakukan tidak hanya oleh pusat namun juga daerah. Pembinaan yang dimaksud meliputi:⁵⁵

1. persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;
2. permohonan pendaftaran indikasi geografis;
3. pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis;
4. sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan indikasi geografis;
5. pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis;
6. pelatihan dan pendampingan;
7. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
8. pelindungan hukum; dan
9. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Sementara pengawasan dilakukan guna menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis⁵⁶ serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.⁵⁷ Lebih lanjut, jika ditinjau dari UU Pemda, giatnya peran Pemda untuk ikut melindungi potensi indikasi geografis daerahnya pada dasarnya telah menjadi suatu kewajiban daerah, mengingat pemberdayaan ekonomi daerah merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri dan dicita-citakan melalui kebijakan desentralisasi. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses di mana Pemda dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemda dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

55 Pasal 70 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

56 Pasal 71 ayat (3) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

57 Pasal 71 ayat (3) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karenanya Pemda harus mengukur potensi atau unggulan sumber daya alam yang diperlukan guna membangun perekonomian daerahnya. Hal ini menjadi catatan penting, mengingat Pasal 36 ayat (6) UU Pemda, telah menegaskan salah satu bentuk parameter potensi ekonomi dapat dilihat melalui 2 (dua) unsur, yakni pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah.⁵⁸

Pengukuran potensi unggulan daerah dapat dilakukan jika Pemda berinisiatif aktif untuk mulai mengambil sikap, misalnya dengan melakukan inventarisasi atau pemetaan data produk unggulan apa saja yang dimiliki di masing-masing daerah. Inventarisasi atau pemetaan tidak hanya dilakukan oleh Pemda saja namun juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak lainnya. Hal ini dikarenakan kepekaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berupaya dan berpartisipasi melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap produk unggulan daerah yang berbasis indikasi geografis akan membantu Pemda dalam mengangkat dan memperkenalkan nama daerah kepada komunitas negara lain, selain untuk meningkatkan penghasilan dari masyarakat daerah. Untuk itu Pemda harus bergerak aktif dimulai dengan mendata produk-produk daerah mereka sebagai bagian bentuk pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis. Pemetaan data yang dilakukan oleh Pemda, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan HKI.

IV. Keterlibatan, Hambatan, dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelindungan Hukum Atas Indikasi Geografis

A. Keterlibatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Meskipun keterlibatan peran Pemda dalam melindungi indikasi geografis sudah diatur secara tegas di dalam UU No. 20

⁵⁸ Pasal 36 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tahun 2016, namun nyatanya di lapangan, keterlibatan pemda baik di Provinsi Aceh maupun Provinsi Bali belum sepenuhnya terlihat. Penyuluhan yang menjadi tupoksi Pemda tidak dilakukan secara rutin. Penyuluhan justru lebih banyak dilakukan oleh pengiat atau Pembina UMKM setempat dengan menganggarkan sejumlah dana pribadi untuk sosialisasi dan pelatihan.

Meskipun secara data, baik Provinsi Aceh⁵⁹ maupun Bali⁶⁰ pada dasarnya telah memiliki beberapa daftar indikasi geografis bersertifikat namun peran Pemda juga belum sepenuhnya terlibat. Dari data yang dikeluarkan DJKI, permohonan lebih banyak dilakukan oleh forum sekumpulan masyarakat pengiat indikasi geografis. Pemda belum terlibat secara langsung dalam proses pendaftaran. Padahal jika dicermati, Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 telah memberikan ruang kepada Pemda untuk ikut aktif berpartisipasi sebagai pemohon dalam hal pendaftaran.

Sebagai perbandingan, hal ini berbanding terbalik dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia, tercatat baru Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berinisiatif untuk mendaftarkan produk unggulan daerahnya, yakni tembakau hitam Sumedang yang telah didaftarkan pada tanggal 25

59 Sebagai contoh Provinsi Aceh telah memiliki kopi arabika Gayo Aceh yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Kopi Gayo (MPKG) tanggal 28 April 2010 (ID G 000000005), minyak nilam Aceh yang didaftarkan oleh Forum Masyarakat Pelindungan Nilam Aceh (FMPNA) tanggal 10 September 2013 (ID G 000000021), dan jeruk keprok Gayo Aceh yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh tanggal 22 Maret 2016 (ID G 000000040).

60 Sementara Provinsi Bali telah memiliki kopi arabika Kintamani Bali yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Kintamani Bali tanggal 5 Desember 2008 (ID G 000000001), mete Kubu Bali yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali tanggal 21 Juli 2014 (ID G 000000028), garam amed Bali yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali tanggal 23 Desember 2015 (ID G 000000038), dan terakhir Bali mendaftarkan tunun gringsing yang didaftarkan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB) tanggal 18 Juli 2016 (ID G 000000046).

April 2011 (ID G 000000007) dan tembakau mole Sumedang yang juga didaftarkan pada tanggal 25 April 2011 (ID G 000000008).⁶¹

Penegasan peran pemda dalam hal pendaftaran, secara tidak langsung dinilai akan membawa pengaruh kepada daerah supaya dapat mempersiapkan diri untuk lebih memahami dan memaknai ketentuan pasal tersebut. Pengaruh yang dimaksud adalah supaya Pemda dapat berkoordinasi dengan jajaran instansi yang berada di bawah kewenangannya. Hal ini penting dilakukan, dikarenakan Pemda sendiri pada dasarnya mempunyai peran untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶²

Akan tetapi sayangnya hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Pemda dengan instansi terkait lainnya ternyata hanya bersifat teknis saja. Pemda Provinsi Aceh (khususnya biro perekonomian dan perdagangan serta biro hukum) justru tidak pernah dilibatkan dalam hal pendaftaran merek dan indikasi geografis. Selama ini proses pendaftaran merek dilakukan oleh instansi-instansi terkait (SKPA), misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM dan sebagainya.⁶³ Bahkan bagian biro hukum sendiri hanya melakukan tugas terkait dengan a) pembinaan dan pengawasan produk hukum. Selama ini mekanisme pembinaan dan pengawasan merek tidak dilakukan oleh biro hukum. b) melakukan bantuan hukum. bantuan hukum yang dimaksud hanya membantu kasus atau gugatan yang berkenaan dengan Gubernur. c) sistem jaringan dokumentasi. d) produk hukum (qanun).⁶⁴ Begitupula dengan Provinsi Bali, di mana

61 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Buku Saku Indikasi Geografis Indonesia, Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015, hlm. 12-13.

62 Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

63 Hasil wawancara penelitian kelompok "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek" dengan Muhamad Raudi (Kepala Biro Perekonomian Pemprov Aceh), Provinsi Aceh, 12 April 2016.

64 hasil wawancara penelitian kelompok "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek" dengan Mohammad Junaidi (Kepala Biro Bagian Hukum Pemprov Aceh), 12 April

Pemda Provinsi Bali selama ini tidak diikuti dalam hal pendaftaran indikasi geografis.

Di samping itu, belum ada peraturan daerah (perda) yang khusus mengatur mengenai pelindungan HKI dalam hal ini indikasi geografis di kedua Provinsi tersebut. Sebenarnya untuk Provinsi Aceh, DPRA memang pernah akan mengagendakan pembuatan qanun (perda) terkait HKI melalui Prolegda Aceh periode tahun 2009-2014 namun sayangnya hingga saat ini qanun tersebut belum terealisasi.⁶⁵ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesiapan Pemda untuk memberikan pelindungan atas indikasi geografis belum sepenuhnya terlihat pada kedua provinsi tersebut.

B. Hambatan atau Kendala yang dihadapi di lapangan

Seiring dengan keberagaman dan kondisi sumber daya manusia, serta *political will* Pemda yang berbeda di masing-masing daerah maka secara tidak langsung juga membawa pengaruh terhadap eksistensi produk daerah berindikasi geografis. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi mengingat belum semua instansi terkait dan juga Pemda di daerah “peka” akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis. Makna kata “peka” disini diartikan Penulis sebagai langkah awal dari Pemda beserta instansi terkait untuk sadar dan berupaya lebih giat melindungi potensi indikasi geografis daerahnya.

Hasil penelitian di lapangan, baik Provinsi Aceh⁶⁶ maupun di Provinsi Bali⁶⁷ menunjukkan bahwa rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis disebabkan kurangnya pengetahuan dan

2016.

65 *Ibid.*

66 Hasil wawancara penelitian kelompok “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” dengan Muhamad Junadi (Kepala Biro Hukum Pemprov Aceh), Provinsi Aceh, 12 April 2016

67 Hasil wawancara penelitian kelompok “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” dengan Liestiarini Wulandari, (Kanwil Hukum dan HAM Bali), Provinsi Bali, 18 Mei 2016.

pemahaman masyarakat lokal akan indikasi geografis. Dengan minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai HKI itu sendiri secara tidak langsung menyebabkan masyarakat menjadi tidak memiliki ketertarikan untuk berkreasi mencoba inovasi-inovasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis guna menunjang kehidupan. Hal ini perlu digarisbawahi mengingat hak ekonomi baru akan tercapai apabila masing-masing daerah “peka” untuk lebih giat melindungi potensi indikasi geografis daerahnya melalui pendaftaran. Ini menjadi catatan penting, dikarenakan indikasi geografis baru akan mendapatkan pelindungan apabila sudah didaftarkan.⁶⁸

Syarat sudah terdaftar (*registered*) menjadi satu-satunya alternatif untuk memperoleh pelindungan hukum,⁶⁹ sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat Indonesia menganut sistem *first to file* atau sistem kontitutif. Di dalam sistem konstitutif, pendaftaran akan melahirkan hak atas merek (*mutatis mutandis* terhadap indikasi geografis) dan pihak ini secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya hak atas merek (berlaku pula terhadap indikasi geografis) akan diberikan karena adanya pendaftaran atau *required by registration*.⁷⁰ Pentingnya proses pendaftaran mutlak diperlukan supaya daerah nantinya juga ikut merasakan peningkatan nilai tambah hak ekonomi.

Minimnya pengetahuan masyarakat akan indikasi geografis juga disebabkan minimnya gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. *Stakeholders* dalam hal ini Pemda beserta instansi terkait⁷¹ dan juga DJKI dirasa kurang giat atau aktif dalam melakukan sosialisasi terkait indikasi geografis. Bahkan belum

68 Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

69 Tatty A. Ramli, dkk. “Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 16, No. 1, 2015, Hlm. 2588.

70 *Ibid*, Hlm. 2588.

71 Instansi yang dimaksud di lapangan meliputi Kanwil Hukum dan HAM, Dinas Perdagangan, Dinas Periindustrian dan koperasi.

Pelindungan Merek

semua Pemda di daerah memahami apa itu indikasi geografis.⁷² Data menunjukkan bahwa Pemda baik di Provinsi Aceh maupun Provinsi Bali cenderung lebih mengenal istilah HKI seperti hak cipta, paten dan merek dibandingkan dengan indikasi geografis.⁷³ Padahal jika dicermati, indikasi geografis merupakan sebuah aset yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di daerah apabila pemerintah memiliki inisiatif untuk lebih mengembangkan potensi alam yang dimiliki daerah dengan tepat dan bijaksana.

Selain itu, menurut data di lapangan⁷⁴, rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis juga disebabkan oleh rumitnya mekanisme proses pendaftaran indikasi geografis itu sendiri sehingga masyarakat kemudian menjadi enggan untuk mendaftar, tak terkecuali bagi Pemda juga. Salah satu penyebab rumitnya mekanisme pendaftaran indikasi geografis di Indonesia terjadi karena adanya beberapa syarat yang sulit untuk dipenuhi, misalnya terkait dengan dana. Pemda setempat mengeluhkan besarnya dana yang digunakan untuk membuat penelitian guna mempertahankan terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis. Hal ini yang menjadi catatan, mengapa Pemda cenderung tidak melakukan pendaftaran.

Selain itu, kerumitan juga dijumpai dalam hal proses pemetaan lokasi (peta wilayah). Seperti diketahui bahwa di dalam pemenuhan buku persyaratan indikasi geografis, pemetaan lokasi atau peta wilayah menjadi salah satu hal yang utama. Pasal 6 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa

72 Hasil wawancara penelitian kelompok "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek" dengan Muhamad Raudi (Kepala Biro Perekonomian Pemprov Aceh), Provinsi Aceh, 12 April 2016.

73 *Ibid.*

74 Hasil wawancara penelitian kelompok "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek" dengan Nyoman Darmade (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana), Provinsi Bali, 18 Mei 2016.

permohonan pendaftaran indikasi geografis harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:

1. Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
2. Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
3. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
4. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
5. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis;
6. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut;
7. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
8. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
9. Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.⁷⁵

Meskipun terkesan rumit, namun sebenarnya inventarisasi daerah penghasil indikasi geografis melalui peta wilayah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat pada dasarnya peta wilayah merupakan suatu peta batas wilayah daerah penghasil indikasi geografis yang ditentukan berdasarkan karakter-karakter tertentu.

⁷⁵ Pasal 6 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Pelindungan Merek

Peta wilayah ini tidak hanya menggambarkan daerah wilayah penghasil tetapi juga memberikan batasan para produsen yang berhak menggunakan nama indikasi geografis terhadap barang yang dihasilkan.

Dari peta wilayah dapat tergambar tentang jumlah produk yang dihasilkan, apabila suatu produk mendapatkan permintaan tinggi maka harga akan naik karena produksi terbatas dan tidak dapat ditambah dengan produk serupa dari daerah lain. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis juga harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Sayangnya belum semua *stakeholders* atau instansi terkait mengetahui bahkan memahami betapa berharganya (*value*) indikasi geografis itu.

C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah

Agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat, maka Pemda perlu mengambil inisiatif dalam rangka mengembangkan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Menurut hasil penelitian, upaya yang dilakukan Pemda selama ini hanya melakukan sosialisasi. Itupun dengan catatan tidak rutin dilakukan. Selain itu juga, di kedua provinsi yang menjadi lokasi penelitian juga ternyata belum memiliki *legal framework* (perda) untuk melindungi hak ekonomi atas indikasi geografis. Ada beberapa upaya yang perlu dibenahi oleh Pemda setempat. *Pertama*, Pemda perlu segera membentuk kerangka hukum atau *legal framework* tentang perlindungan hukum atas indikasi geografis melalui perda. Akan lebih baik jika perda tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan indikasi geografis secara langsung, misalnya terkait masalah keuangan daerah yang dikaitkan dengan pemanfaatan indikasi geografis, terkait masalah sosial yang dititikberatkan pada komunitas masyarakat pengelola pengembang produk.

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

Untuk perbandingan, di Provinsi Jawa Barat misalnya. Pemda setempat telah mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, yang menyatakan Pemda Jabar juga mempunyai kewenangan untuk turut memfasilitasi pendaftaran indikasi geografis⁷⁶ serta wajib menyusun basis data (*data base*) mengenai indikasi geografis.⁷⁷ Selain itu juga, melalui Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan, Pemda telah menetapkan wilayah geografis penghasil produk perkebunan bersifat spesifik lokasi untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman serta tata cara penetapan batas wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Kedua, perlu adanya upaya untuk melakukan inventarisasi data mengenai potensi-potensi produk berindikasi geografis apa saja yang dimiliki di daerahnya. Di sini jelas kepedulian Pemda sangat dibutuhkan. Perlu tindakan nyata dari Pemda beserta instansi-instansi terkait untuk berkoordinasi langsung dengan tim penyuluh dan masyarakat, petani/produsen, pelaku usaha untuk meninjau langsung lokasi dalam rangka upaya inventarisasi data. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat Pemda di daerah dinilai kurang giat dalam melakukan inventarisasi data mengenai potensi-potensi produk berindikasi geografis apa saja yang dimiliki. Sementara Pasal 70 ayat (2) huruf e UU No. 20 Tahun 2016 sudah menegaskan bahwa pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh Pemda dalam hal pembinaan.

Inventarisasi memegang kunci keberhasilan yang sangat penting. Kopi arabika Flores di daerah Bajawa Provinsi Nusa Tenggara

76 Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2012 tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual.

77 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2012 tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual.

78 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan.

Pelindungan Merek

Timur misalnya. Ini salah satu bukti keberhasilan peran Pemda untuk mendata dan mendorong pentingnya pelindungan indikasi geografis terhadap produk-produk daerah mereka. Sejak tahun 2004 setelah dilakukan pemberdayaan terhadap petani kopi arabika di kawasan dataran tinggi Bajawa Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) telah terjadi peningkatan mutu kopi dan harga kopi perlahan mulai naik. Tahun 2004-2010, harga kopi naik menjadi Rp. 3000,-/kilo gelondong merah. Ini jelas menjadi peningkatan nilai ekonomis daerah tersebut.⁷⁹

Tahun 2012, melalui Kementerian Hukum dan HAM, MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dan sudah terdapat 14 unit pengolahan hasil (UPH). Dari tahun 2012, petani melalui MPIG sudah menjual kopi sebanyak Rp. 42.500,- serta telah berhasil mempromosikan ke segmen pasar kopi dengan nama kopi arabika Flores Bajawa. Kegiatan pemberdayaan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani kopi maupun harga kopi di tingkat petani yang mengalami perbaikan secara signifikan pula. Terhitung sampai dengan tahun 2015, telah terdapat 78 UPH dengan jumlah anggota hampir 2000 petani.⁸⁰

Ketiga, sosialisasi. Pasal 70 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa sosialisasi⁸¹ pada dasarnya sudah menjadi tugas kewenangan Pemda untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, petani/produsen, dan pelaku usaha akan pentingnya pelindungan indikasi geografis. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya melalui program penyuluhan yang

79 Hasil *Focus Group Discussion* penelitian kelompok "Penegakan dan Pelindungan Atas Merek" dengan Adi Supanto (DJKI Kementerian Hukum dan HAM), Jakarta, 15 Maret 2016.

80 *Ibid.*

81 Pasal 70 ayat (2) huruf d UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan secara langsung diartikan Pemda beserta instansi terkait turun langsung ke lapangan menemui masyarakat, petani/produsen, dan pelaku usaha untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan indikasi geografis. Kegiatan ini dapat berupa dialog, diskusi/seminar yang mungkin dapat diawali dengan bahan *pre-test* untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan masyarakat akan keberadaan indikasi geografis. Setelah pemberian materi tersebut maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hal dimaksudkan untuk lebih memberikan gambaran mengenai pelindungan hukum atas hak ekonomi indikasi geografis, termasuk memberikan gambaran tata cara atau mekanisme untuk memperoleh pelindungan hukum. Lebih lanjut penyuluhan tidak langsung dapat dilakukan melalui media baik cetak maupun elektronik. Pemda harus giat memberikan arahan dan bekerjasama secara intensif dengan instansi-instansi terkait.

V. Penutup

Pada dasarnya negara haruslah bertanggungjawab untuk memberikan pelindungan terhadap hasil produk-produk berindikasi geografis, mengingat indikasi geografis juga merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Sebagai bagian perpanjangan tangan dari pusat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pemda memiliki peran yang penting dan strategis termasuk dalam hal memberikan pelindungan atas indikasi geografis. Beberapa kewenangan mutlak tersebut, di antaranya ikut terlibat dalam hal pendaftaran, hal pengawasan, dan pembinaan sesuai dengan ketentuan UU Pemda maupun UU No. 20 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemda di Provinsi Aceh maupun Provinsi Bali dinilai kurang tanggap atau sigap dalam memberikan

Pelindungan Merek

pelindungan atas indikasi geografis. Hal ini terlihat dimana Pemda di daerah dinilai kurang giat terlibat dalam melakukan pelindungan atas indikasi geografis. Kurangnya keterlibatan Pemda secara tidak langsung menyebabkan rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemda setempat juga dinilai belum maksimal. Agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat, maka Pemda perlu mengambil inisiatif dalam rangka mengembangkan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Ada beberapa upaya yang perlu dibenahi oleh Pemda setempat: a) membuat kerangka hukum atau *legal framework* tentang pelindungan hukum atas indikasi geografis melalui perda; b) inventarisasi data mengenai potensi-potensi produk berindikasi geografis apa saja yang dimiliki; c) sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemda beserta instansi terkait.

Adapun saran yang diberikan untuk menunjang kinerja Pemda dalam memberikan pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis: *Pertama*, perlu adanya sosialisasi secara intensif yang dilakukan oleh Pemda dan instansi terkait. Sosialisasi penting dilakukan, selain untuk mencegah adanya pemalsuan dan pelanggaran indikasi geografis juga untuk menjaga dan mempertahankan nilai ekonomi indikasi geografis suatu produk. Masyarakat perlu memahami bahwa produk berindikasi geografis memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi, dan hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat mulai mendaftarkan produk mereka. Sosialisasi menjadi jalan sebagai bentuk pemahaman pentingnya pendaftaran indikasi geografis. *Kedua*, perlu adanya semacam penetapan kawasan indikasi geografis melalui program nasional indikasi geografis bekerjasama dengan instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memperkuat basis data (*data base*) indikasi geografis pada masing-masing daerah. Terkait dengan hal ini, dibutuhkan peran Pemda dalam hal mendokumentasikan atau menginventarisasi

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

produk-produk daerah apa saja yang berpeluang sebagai indikasi geografis. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama sinergis antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Azmi, Muhammad Yuris. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 1, Tahun 2016.
- Aryani Ramli, Tatty dkk. "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM". *Jurnal Sosial dan Pembangunan Mimbar*. Vol. 26. No. 1 Tahun 2010.
- _____. "Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis", *Jurnal Litigasi*, Vol. 16, No. 1, 2015.
- Djulaeka. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Prespektif Kajian Filosofis HAKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press, 2014.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Buku saku Indikasi Geografis Indonesia*, Jakarta, 2015.
- L. Tanya, Bernard, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Lindsey, Tim. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006.
- M. Sheerwood, Robert. "The TRIPs Agreement: Implication for Developing Countries". *The Jurnal Law and Technology* Vol. 37 Tahun 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis

Risma Yessiningrum, Winda."Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*. Vol III No. 7 Tahun 2015.

Website

Ananda *Intellectual Property, List of Thai and Foreign Registered geographical indication in Thailand*, www.ananda-ip.com/.../List_Thai_Foreign_Registered_GIS_T, diakses 1 juli 2017.

Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis Terdaftar*, laman.dgip.go.id/.../indikasi_geografis/Permohonan%20yg%20Terdaftar%20+%20L.., diakses Jumat 25 Agustus 2017.

Indra Rahmatullah, "Pelindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon", <https://indrarahmatullah.wordpress.com/2013/10/25/perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/>, diakses Rabu 22 Juni 2017.

Intellectual Property India, Geographical Indication Regisrty, <http://www.ipindia.nic.in/registered-gls.htm>, diakses 1 Juli 2017.

WIPO, *List of Geographical Indications in Malaysia*, www.wipo.int/edocs/mdocs/.../en/.../wipo_geo_bkk_13.pdf, diakses 1 Juli 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4763.

Pelindungan Merek

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan, Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119.

Makalah

Barizah, Nurul. "Masukan Indikasi Geografis RUU Merek", Makalah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum RUU tentang Merek, Jakarta, 16 Maret 2016.

Supanto, Adi. "Indikasi Geografis", Makalah disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Penelitian Kelompok Peneliti bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai "Pelindungan dan Penegakan Hukum di Bidang Merek", Pusat Penelitian BKD DPR RI, Jakarta, 15 Maret 2016.

Penelitian

Hasil penelitian kelompok Peneliti bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek" di Provinsi Aceh, 11-17 April 2016.

Hasil penelitian kelompok Peneliti bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mengenai "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek" di Provinsi Bali, 16-22 Mei 2016.

PELINDUNGAN PRODUK UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK

Sulasi Rongiyati

I. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Terbukti kegiatan usaha UMKM mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendominasi struktur perekonomian nasional. Data Bank Indonesia, UMKM memiliki proporsi sebesar 56.534.592 unit atau 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (56.539.560 unit) dan menyumbang PDB sekitar 60% yang terakumulasi dari berbagai sektor ekonomi UMKM.¹

Di tengah tuntutan kemampuan bersaing di dalam negeri yang masih dilindungi proteksi pemerintah, UMKM harus mampu menghadapi persaingan global seperti dengan pemberlakuan pasar bebas melalui *World Trade Organization (WTO)* dan *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menuntut UMKM lebih memiliki daya saing dan mengupayakan solusi mengatasi hambatan yang ditemui dalam era pasar bebas. Dengan demikian

¹ Anonim, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015, hlm. 22 dan 132.

Pelindungan Merek

UMKM perlu memperoleh kesempatan, dukungan, pelindungan hukum dan pengembangan usaha seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, merek merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan sangat menentukan. Merek selain dipakai atau digunakan oleh pemiliknya untuk membedakan suatu barang atau jasa tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis, merek juga mengandung aspek hukum yang sangat luas baik bagi pemilik atau pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu. Oleh karenanya setiap orang atau organisasi perusahaan, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol tersebut bermanfaat menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama dan simbol dikenal sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*businessname*), dan nama perusahaan (*company name*).²

Kasus pemalsuan merek dagang banyak ditemui di pasar barang dan jasa. Umumnya pemalsuan merek untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah daripada barang yang menggunakan merek yang dipalsukan, dilakukan demi memperoleh keuntungan secara cepat, sehingga merugikan pengusaha seperti UMKM yang memproduksi barang asli. Dengan memperhatikan hal tersebut diperlukan suatu pelindungan hukum merek barang atau jasa yang diproduksi UMKM melalui Undang-Undang. Pelindungan hukum terhadap suatu merek tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan produsen tetapi juga mempunyai tujuan melindungi konsumen. Bagi produsen atau pelaku usaha pendaftaran merek akan melindunginya

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal 3.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat seperti penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek barang atau jasa yang diproduksinya oleh pelaku usaha lain atau tindakann curang lainnya yang merugikan produsen atau pelaku usaha yang berhak atas merek tersebut. Sedangkan bagi konsumen pendaftaran merek antara lain dapat meminimalisasi kerugian konsumen yang disebabkan karena pembelian barang atau jasa dengan merek yang palsu.

Sebagai bentuk pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek terhadap UMKM, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Merek, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Konsiderans menimbang dari UU No. 20 Tahun 2016 secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi UMKM, hal ini termuat dalam huruf a konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2016, yaitu bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan UMKM dan industri dalam negeri.

Dalam tataran praktik, banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk melindungi merek dagangnya melalui pendaftaran merek. Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hal ini pengetahuan tentang pentingnya merek bagi pelaku usaha, mekanisme atau tata cara pendaftaran merek yang tidak sederhana untuk ukuran UMKM pada umumnya, serta kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi merek dagangnya, merupakan beberapa alasan yang menyebabkan UMKM masih banyak yang melakukan hak intelektualnya melalui pendaftaran merek. Oleh karenanya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam

mendorong UMKM memperoleh pelindungan hak intelektualnya di bidang merek, sangat dibutuhkan.

Tulisan ini akan menganalisis permasalahan bagaimana UU No. 20 Tahun 2016 memberikan pelindungan hukum terhadap UMKM dan kendala penerapan hak merek bagi UMKM, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pendaftaran merek untuk UMKM. Data dalam tulisan ini merupakan bagian dari penelitian tentang Penegakan dan Pelindungan Hukum Merek yang dilakukan tahun 2016 dengan lokasi penelitian Provinsi Aceh dan Bali. Melalui penelitian yuridis normatif, data sekunder yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dianalisis secara kualitatif. Tulisan ini bertujuan, pertama untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2016 yang memberikan pelindungan hukum bagi UMKM dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam implementasi pelindungan hak merek untuk UMKM, kedua mengetahui peran pemerintah daerah dalam mendukung pendaftaran merek untuk UMKM. Diharapkan melalui tulisan ini, pembaca akan memperoleh tambahan pengetahuan atau wawasan di bidang hukum, utamanya wawasan atau pengetahuan yang berkaitan dengan hukum merek. Sedangkan secara praktis, diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan bagi pengambil kebijakan dalam menerapkan hukum merek, sekaligus bahan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan hukum merek.

II. Karakteristik UMKM

Eksistensi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional tidak perlu diragukan lagi. Meski relatif minim mendapatkan fasilitas dari pemerintah dibandingkan pengusaha besar, sektor UMKM terbukti memiliki sumbangsih positif terhadap perekonomian Indonesia,

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

khususnya ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu UMKM dapat tetap bertahan dengan mengandalkan permodalan secara mandiri. UMKM terbukti memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja pada masyarakat sekitarnya dan memberi kontribusi kepada pendapatan negara. Pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57%.³

Dibalik kesuksesan UMKM bertahan dalam krisis ekonomi dan kontribusinya pada negara, menurut Urata secara umum UMKM menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah finansial di antaranya adalah:⁴

- a. Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
- b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
- c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
- d. Kurangnya akses ke sumber dana formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

3 Anonim, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015, hlm. iv.

4 Urata dalam Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM Di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Volume 2, Nomor 1/ Januari 2009, LPPEB FIS – UNG, hlm. 4.

Pelindungan Merek

- f. Banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Permasalahan finansial yang dihadapi UMKM ini diperkuat dengan data Bank Indonesia bahwa persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap melekat pada UMKM. Pemerintah mencatat, pada 2014, dari 56,4 juta UMK yang ada di seluruh Indonesia, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari nonbank termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60% sampai dengan 70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.⁵

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- b. Kurangnya pengetahuan terhadap pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi pasar yang dapat dijangkau oleh UMKM. Hal lain adalah karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
- d. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

⁵ Anonim, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015, hlm. iv.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: ⁶

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:⁷

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM mikro, yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama seperti menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang UMKM). Dalam undang-undang tersebut UMKM didefinisikan sebagai: "Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu."

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Pelindungan Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang UMKM, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (*aset*) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (*netto*) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dalam satu tahun buku.

Christea Frisdiantara dan Imam Muchklis, membagi kriteria/karakteristik UMKM berdasarkan ukuran usahanya seperti dalam tabel berikut.⁸

Tabel 1. Karakteristik UMKM dan Usaha Besar

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none">a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.g. Umumnya belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. <p>Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.</p>

⁸ Christea Frisdiantara dan Imam Muchklis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016, hlm. 145-147.

Pelindungan Merek

Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none">a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah.b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.e. Sudah membuat neraca usaha.f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin ke tetangga.e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

Usaha Besar	Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
-------------	--

Sumber: diolah dari Buku Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris.⁹

III. Merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, memiliki peran penting dalam menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat, karena merek dapat membedakan asal muasal, kualitas, dan jaminan originalitas suatu barang. Merek juga dapat digolongkan ke dalam kategori benda immaterial, karena merek merupakan sesuatu yang ditempelkan pada suatu produk tapi bukan produk itu sendiri dan yang dapat dinikmati oleh konsumen adalah produk bukan merek. Merek hanya dapat menimbulkan kepuasan bagi konsumennya.¹⁰

Dalam UU No. 20 Tahun 2016, merek memiliki pengertian sebagai 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 (Pasal 1 angka 1). Merek itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 441-442.

Pelindungan Merek

Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 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 sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2016

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.

Di samping itu dalam UU No. 20 Tahun 2016 juga dikenal Merek Kolektif, yaitu 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 (Pasal 1 angka 4).

Berdasarkan definisi tentang merek baik merek dagang, merek jasa, maupun merek kolektif maka merek merujuk pada tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasinya yang digunakan oleh produsen sebagai pembeda produk yang dihasilkannya dengan barang/jasa sejenis yang diproduksi oleh produsen lain. Konsekuensi dari definisi tersebut, dalam merek, yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah tanda sebagaimana disebutkan dalam definisi merek Pasal 1 angka 1, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016. Definisi merek yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 menunjukkan ada perkembangan atau perluasan dari pengertian

merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu masuknya tipe merek baru dalam lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek 3 (tiga) dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional.

Perolehan hak atas merek yang dimilikinya oleh seseorang atau badan hukum baru terjadi setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain suatu merek dapat digunakan oleh siapa saja, namun seseorang atau badan hukum baru memiliki hak eksklusif atas mereknya dan dapat melarang pihak lain untuk menggunakan merek dagang atau jasa miliknya jika merek tersebut telah didaftarkan ke DJHKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1)). Persyaratan dilakukannya pendaftaran merek dalam pemanfaatan hak merek menunjukkan rezim pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Ada tidaknya pelindungan hak merek dalam sistem konstitutif adalah tergantung pada didaftarkan atau tidak didaftarkannya merek. Dalam sistem konstitutif, hak merek diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Sistem konstitutif ini menganut prinsip *first to file* yang berarti pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Pihak yang lebih dulu melakukan mendaftarkan merek merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Dengan demikian dalam hak kekayaan intelektual, pendaftaran sangat penting dan menjadi penentu atas kekayaan intelektual yang didaftarkannya.

Sistem konstitutif memiliki keunggulan lebih daripada sistem deklaratif, yaitu adanya kepastian hukum, karena pihak yang

Pelindungan Merek

mendaftarkan pertama atas suatu merek berhak atas merek tersebut dan berhak memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Pihak tersebut juga berhak menuntut pihak lain yang memanfaatkan mereknya tanpa izin. Berbeda dengan sistem deklaratif yang tidak serta merta menjadikan pendaftaran merek pertama sebagai pemegang hak merek. Pendaftaran merek pada sistem deklaratif hanya menimbulkan sangkaan bahwa pendaftar merek pertama patut diduga sebagai pemilik hak merek yang sah, sepanjang tidak disanggah oleh orang lain. Dengan sistem konstitutif tersebut maka persaingan curang atau *unfair competition* dapat dicegah, karena kepastian hukum terhadap perlindungan hukum merek memberi hak pada pemilik merek untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek berupa peniruan atau pendomplengan merek.¹¹

Ketentuan persaingan curang atau *unfair competition* termuat dalam Pasal 10bis ayat (1) Konvensi Paris yang menentukan bahwa "*the countries of the union are bound to assure to nationals of such countries effect protection against unfair competition*", yaitu bahwa peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha curang atau *unfair competition*. Selanjutnya Pasal 10bis ayat (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa "*the act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matter constitutes an act of unfair competition*". Hal ini bermakna tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran dalam praktek industri dan perdagangan dapat dianggap sebagai perbuatan persaingan curang (*unfair competition*) yang dilarang. Sistem konstitutif dengan kepastian hukumnya dapat mencegah persaingan curang tersebut.¹²

11 Achmad Fata'al Chuzabi, "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM", *Jurnal Syiar Hukum* VOL. XIII NO. 2 JULI 2011, hal 162 (152-167), http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf, diakses 17 Juli 2017.

12 *Ibid.*

IV. Merek dan Pelindungan Hukum Bagi UMKM

Fungsi merek menurut Riswandi¹³ adalah *pertama*, sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. *Kedua*, sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya. *Ketiga*, sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality quarantee*) Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga pelindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. *Keempat*, merek sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Pentingnya pelindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, menjadi suatu keharusan setelah tercapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994, bahwa kerangka GATT disepakati akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO). Pemerintah Republik Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994. Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*), yang mencakup

13 Dalam Iffan Alif Khoironi, "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll", *Unnes Law Journal*, 2 (2) tahun 2013, hlm. 129-137.

Pelindungan Merek

Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.¹⁴

Hak Merek merupakan bentuk pelindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa. Berkaitan dengan pelindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pelindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan pelindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Pelindungan hukum itu sendiri merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Muchsin, pelindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶

Meskipun konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan perlunya pelindungan terhadap UMKM, tetapi Undang-Undang ini tidak membedakan pendaftaran untuk UMKM maupun untuk jenis pelaku usaha lainnya. Setiap pendaftar hak merek harus memenuhi persyaratan, prosedur, dan biaya pendaftaran yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang ada pada TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Seperti diketahui prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip *Most*

14 OK. Saidin, dalam Firy Oktaviarni, "Hak Atas Merek Dalam Usaha Jasa Transportasi Jalan Online Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, hlm. 140 (139-151)

15 Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

16 Muchsin, *Pelindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Favoured Nations Treatment (MFN), yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota WTO, serta prinsip *National Treatment (NT)* yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya. Prinsip MFN mengatur bahwa keberpihakan, keuntungan, maupun perlakuan istimewa yang diberikan kepada suatu negara peserta *TRIPs* haruslah diberikan *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara lainnya yang juga merupakan peserta *TRIPs* seperti diatur dalam *Article 4 TRIPs*. *Article 4.1 TRIPs* mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu.¹⁷

Pelindungan hukum dapat dibedakan dalam pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸ Dalam kaitannya penerapan Undang-Undang, pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

17 Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan , “ Keberadaan dan Implikasi Prinsip *MFN* dan *NT* Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6 No.2 2014, hlm. 263. (259-275), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/9463/6990>, diakses 27 juli 2017.

18 Muchsin, *op.cit.*, hlm. 20.

Pelindungan Merek

Pelindungan preventif dalam UU No. 20 Tahun 2016 merupakan pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini pelindungan preventif yang diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2016 sangat bergantung pada pemilik merek. Sebagai konsekuensi penggunaan sistem konstitutif maka pelindungan hukum terhadap hak merek baru akan diberikan oleh negara pada saat merek tersebut telah didaftarkan di DJHKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016. Dengan demikian untuk dapat memperoleh pelindungan hukum dari negara, setiap hak kekayaan intelektual harus didaftarkan, karenanya pendaftaran yang memenuhi persyaratan perundang-undangan merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik merek terdaftar memperoleh pelindungan hukum. Begitu juga halnya dengan merek yang dimiliki UMKM. Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut dalam hukum merek Indonesia, hak merek UMKM hanya bisa diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika hak merek tersebut didaftarkan.¹⁹ Hal ini mengandung makna merek-merek UMKM yang tidak didaftarkan tidak diakui dan dilindungi oleh negara melalui UU No. 20 Tahun 2016, sehingga kemungkinan untuk ditiru atau dijiplak oleh pihak lain sangat besar. Dampak lebih lanjut, UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari merek produknya secara maksimal.

Pelindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya *unfair competition* berupa mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek milik orang lain. Sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan, UMKM termasuk pelaku usaha yang rawan mengalami

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 159.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

tindakan *unfair competition* dari pelaku usaha lain yang memiliki kekuatan lebih, utamanya kekuatan finansial dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Dalam konteks pendaftaran merek, penerapan sistem konstitutif terhadap semua pelaku usaha secara merata baik terhadap pihak yang lemah (UMKM) maupun pihak yang kuat, dianggap kurang adil, karena menyamaratakan semua persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran merek. Persyaratan dan prosedur yang rumit serta mahalnnya biaya pendaftaran menjadi kendala UMKM untuk melakukan pendaftaran merek. Karakteristik UMKM yang lemah dari sisi ekonomi maupun pengetahuan terhadap merek akan berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan baik finansial maupun pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Penyamarataan sistem pendaftaran merek dapat berdampak pada termarginalkannya UMKM dalam dunia usaha. Pada sisi yang lain, diketahui merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, sarana promosi, dan jaminan mutu barang sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Kondisi kontradiktif antara mewujudkan persaingan sehat melalui menerapkan ketentuan yang nondiskriminatif pada UU No. 20 Tahun 2016 dan melindungi kepentingan UMKM dalam negeri, dijembatani oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui PP ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif pendaftaran merek yang berbeda untuk UMKM, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Pelindungan Merek

Tabel. 2 Biaya Pendaftaran Merek

No.	Tarif PNPB	satuan	Tarif (Rp.)
1	Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Pelindungan Merek Terdaftar		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	per kelas	500.000
	2) Secara Non-Elektronik (manual)	per kelas	600.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	per kelas	1.800.000
	2) Secara Non-elektronik (manual)	per kelas	2.000.000
	2	Perpanjangan Pelindungan Merek / Merek Kolektif terdaftar	
a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya pelindungan Merek			
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
a. Secara Elektronik (online)		per kelas	1.000.000
b. Secara Non-elektronik (manual)		per kelas	1.200.000
2) Umum			
a. Secara Elektronik (online)		per kelas	2.250.000
b. Secara Non-elektronik (manual)		per kelas	2.500.000
b. Dalam Jangka Waktu 6 bulan setelah berakhirnya pelindungan Merek			
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
a. Secara Elektronik (online)		per kelas	1.500.000
b. Secara Non-elektronik (manual)		per kelas	1.800.000
2) Umum			
a. Secara Elektronik (online)		per kelas	3.000.000
b. Secara Non Elektronik (manual)		per kelas	4.000.000
3		Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

4	Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis		3.000.000
5	Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan Per Nomor	300.000
	b. Pencatatan Pengalihan Hak/ Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	650.000
	c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	500.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/ atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	200.000
	e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
6	Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	200.000
	b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
	1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa		200.000
	2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	200.000
	3) Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Per Kelas	200.000
	c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor Daftar	200.000
7	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Per Nomor	200.000

Pelindungan Merek

8	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
9	Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
10	Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual	Per Permohonan Per Nomor	0.00

Sumber: diolah dari Lampiran angka II PP No. 45 tahun 2016.

Dari tabel tarif PNPB biaya pendaftaran merek berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016, Pemerintah membedakan besaran PNPB merek untuk UMKM dan umum. Tarif yang harus dibayar UMKM lebih kecil lebih dari 50% dibandingkan tarif umum, baik untuk pendaftaran *online* maupun manual, yang meliputi tarif Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Pelindungan Merek Terdaftar dan Perpanjangan Pelindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar. Kebijakan ini sejalan dengan pendapat Salmond yang dijelaskan oleh Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, pelindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Pelindungan hukum harus melihat tahapan yakni pelindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili

kepentingan masyarakat.²⁰ Kebijakan pembedaan tarif PNBP merek juga menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk melindungi UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka mewujudkan keadilan, sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls bahwa apabila terdapat situasi ketidaksamaan maka perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah.²¹

UU No. 20 Tahun 2016 juga mengenal merek kolektif, yaitu 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 (Pasal 1 angka 4). Pada prinsipnya merek kolektif bukanlah jenis merek, melainkan kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para pemohon merek untuk memiliki hak atas merek secara bersama-sama dengan biaya pendaftaran ditanggung bersama, melalui merek kolektif. Melalui pendaftaran merek kolektif, maka nama-nama yang terdaftar di dalam registrasi merek juga memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut, tetapi merek kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Proses pengajuan pendaftaran merek kolektif sedikit berbeda dengan pendaftaran merek perorangan atau perusahaan. Merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2016, dalam permohonan pengajuan pendaftaran merek kolektif, dengan jelas harus dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif disertai dengan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang antara lain memuat:

20 Fathul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III No. 1 Juni 2015, hlm. 18 (11-24).

21 Achmad Fata'al Chuzaibi, "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM," *Jurnal Syiar Hukum* VOL. XIII NO. 2 JULI 2011 (152-167), http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf, diakses 17 Juli 2017.

Pelindungan Merek

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

Pengaturan merek kolektif dalam UU No. 20 Tahun 2016 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Bahkan dalam Pasal 46 ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Implementasi pendaftaran merek kolektif belum banyak dimanfaatkan oleh UMKM. Hasil penelitian di kedua lokasi penelitian menunjukkan minimnya pengajuan pendaftaran merek kolektif. Baik di Provinsi Aceh maupun Bali, tidak ditemukan adanya pendaftaran merek kolektif. Menurut nara sumber dalam FGD Penelitian di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, hal ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat Indonesia termasuk UMKM, yang enggan memiliki merek dagang secara bersama-sama.²²

Selain pelindungan preventif, pembentuk Undang-Undang Merek dan IG juga memberikan pelindungan yang bersifat represif. Pelindungan represif terhadap merek muncul jika ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Pelindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran merek. Sarana pelindungan represif terdapat pada pengaturan permohonan banding (Pasal 28 sampai dengan Pasal 32) dan keberadaan lembaga independen yaitu Komisi Banding Merek yang memiliki kewenangan memeriksa permohonan keberatan atas merek yang sedang dimohonkan haknya dan permohonan banding atas penolakan permohonan pendaftaran hak merek (Pasal 33 dan Pasal 34). Sarana lainnya adalah pengajuan

²² Hasil *Forum Group Discussion* Penelitian, "Penegakan Hukum dan Pelindungan Hak Merek", Denpasar, 18 Mei 2016.

gugatan ke pengadilan niaga dan para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²³

Dalam hal pelindungan hukum represif peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum atas pelanggaran Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

V. Kendala Pendaftaran Merek untuk UMKM

UMKM memiliki potensi dan peran yang besar dalam perekonomian nasional. Hal ini sudah terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak pengusaha-pengusaha besar tumbang tidak mampu bertahan menghadapi krisis perekonomian global. Sebaliknya UMKM tetap mampu bertahan menjalankan usahanya dengan berbagai keterbatasan.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di negara-negara berkembang, yaitu antara lain masalah kurangnya bahan baku yang biasanya harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Di samping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non-fisik seperti tingginya inflasi, *skill*, aturan perburuhan dan lain sebagainya. Kendala lainnya adalah kendala hukum dan regulasi pemerintah, kualitas produk dan daya saing, perpajakan, informasi pasar, kualitas SDM, keahlian dalam pemasaran, dan sulit mengakses pinjaman atau kredit. Kesulitan mengakses pinjaman atau kredit untuk memperkuat modal usaha merupakan permasalahan yang

²³ Lihat Pasal 28 sampai dengan Pasal 40 UU No. 20 Tahun 2016.

Pelindungan Merek

paling banyak dihadapi UMKM.²⁴ Pendapat tersebut dikuatkan dengan data Badan Pusat Statistik Tahun 2013 yang mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM sebagai berikut:

- a. kurang permodalan;
- b. kesulitan dalam pemasaran;
- c. persaingan usaha ketat;
- d. kesulitan bahan baku;
- e. kurang teknis produksi dan keahlian;
- f. kurang keterampilan manajerial;
- g. kurang pengetahuan manajemen keuangan; dan
- h. iklim usaha yang kurang kondusif baik karena faktor (perizinan maupun peraturan perundang-undangan).

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, pendaftaran merek sudah menjadi sesuatu yang lazim bahkan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka melindungi merek dagangnya. Hal berbeda ditemui pada pengusaha UMKM yang sebagian besar belum memiliki kesadaran akan pentingnya dan manfaat dari pendaftaran merek. Menurut *World Intellectual Property Rights* (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah. Sebagai contoh, melalui pemanfaatan merek sebagai penanda produk, pengusaha UMKM dapat membantu konsumen mengenali produk hasil kreasi mereka, sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut.²⁵

24 Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti, "Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN", Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BFK, 2014, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>, diakses 24 Februari 2016.

25 Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No. 4 Oktober-Desember 2013, hlm. 496-518.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

Sejalan dengan pendapat tersebut, manfaat pelindungan merek bagi UMKM, antara lain:²⁶

- a. Hak eksklusif dalam pasar.
- b. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan dimata investor dan institusi keuangan.
- c. Merek meningkatkan *performance* dan *competitiveness*.
- d. Merek meningkatkan pendapatan melalui lisensi dan penjualan.
- e. Merek membangun pelindungan dan penegakan hak.

Namun, dalam praktiknya pendaftaran merek belum sepenuhnya diminati oleh para pengusaha khususnya UMKM. Data hasil penelitian di Provinsi Aceh menyebutkan meskipun pendaftaran merek menunjukkan peningkatan tetapi masih relatif rendah, terutama pendaftaran merek oleh UMKM. Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak semua UMKM mau mendaftarkan merek produk mereka. Keenganan untuk mendaftarkan produk mereka disebabkan beberapa faktor.

Pertama, kurangnya jaminan kepastian hukum bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat merek. Lamanya proses pendaftaran hingga serifikasi membuat UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya. Dalam praktik di Aceh, terdapat kasus pelaku UMKM harus menunggu hingga 3-4 tahun sejak pengajuan pendaftaran merek sampai dengan memperoleh sertifikat merek. Bahkan ada UMKM yang telah menunggu hasil mengajukan permohonan pendaftaran merek ke DJHKI dalam kurun waktu yang relatif lama, tetapi kemudian mendapat surat pemberitahuan bahwa permohonan mereknya ditolak dengan alasan telah ada permohonan pendaftaran merek oleh pelaku UMKM lainnya (sama persis dengan merek yang bersangkutan).²⁷

Kedua, peran aktif Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menerima pengajuan pendaftaran

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Paparan Disampaikan dalam FGD Penelitian "Pelindungan dan Penegakan Hukum Merek", Denpasar, 18 Mei 2016.

27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, paparan disampaikan dalam FGD Penelitian Tentang Penegakan dan Perlindungan Hukum Merek, di Bali, 18 Mei 2016.

merek, belum optimal. Misalnya dalam hal mengadakan sosialisasi. Secara umum sosialisasi hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak pemerintah sangat minim, termasuk dari pihak Kanwil Hukum dan HAM. Keterbatasan anggaran sosialisasi dan jumlah SDM menjadi alasan minimnya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual ke masyarakat. Sosialisasi justru lebih sering dilakukan oleh pembina UMKM seperti LSM pemerhati UMKM dan perguruan tinggi mengalokasikan sejumlah dana untuk sosialisasi dan pelatihan. Sayangnya dalam sosialisasi tersebut, minat pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, dalam praktiknya sejumlah pelaku UMKM mengikuti sosialisasi hanya karena ingin mendapatkan uang saku yang disediakan oleh pihak penyelenggara.²⁸

Kondisi serupa yaitu kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan merek mereka masih kurang, juga ditemui di Provinsi Bali. Hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya jaminan kepastian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran merek sampai dengan memperoleh sertifikat merek dan biaya pendaftaran merek yang dianggap relatif mahal untuk ukuran UMKM. Kendala lainnya adalah pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual yang masih rancu. Masyarakat kurang memahami secara jelas mengenai perbedaan antara hak cipta dengan merek, paten, dan disain industri.²⁹ Pernyataan ini dipertegas oleh narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, bahwa permasalahan merek di Provinsi Bali yakni: *Pertama*, waktu antara dimulainya pendaftaran sampai dengan dikeluarkannya sertifikat merek, terlalu lama. *Kedua*, akses pendaftaran merek masih terlalu panjang. *Ketiga*, kurangnya pemahaman pengusaha tentang arti pentingnya merek bagi perkembangan usahanya.³⁰

28 *Ibid.*

29 Nyoman Darmade, dalam Diskusi dengan jajaran Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 18 Mei 2016.

30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, paparan disampaikan dalam FGD Penelitian Tentang Penegakan dan Perlindungan Hukum Merek, di Bali, 18 Mei 2016.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

Sedangkan data di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali menyebutkan adanya perkembangan dan peningkatan pendaftaran merek atas nama perseorangan dan korporasi dari tahun ke tahun, sebagai berikut.

- a. tahun 2014: 51 permohonan;
- b. tahun 2015: 74 permohonan; dan
- c. tahun 2016 (Januari s/d pertengahan tahun 2016): 31 permohonan.

Meskipun data tersebut menunjukkan peningkatan angka jumlah pendaftaran merek, namun jumlah UMKM yang mengajukan permohonan merek tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terdapat di Provinsi Bali. Sebagai gambaran data jumlah UMKM di Provinsi Bali terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor di Provinsi Bali tahun 2015

No.	Sektor	Jumlah
1.	Perdagangan	119.514
	Formal	35.081
	Informal	84.433
2.	Industri Pertanian	75.807
	Formal	15.100
	Informal	60.707
3.	Industri Non-Pertanian	41.606
	Formal	5.022
	Informal	36.584
4.	Aneka Jasa	28.631
	Formal	6.445
	Informal	22.186
Jumlah Formal		61.648
Jumlah Informal		203.910
Total		265.558

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali 2016

Pelindungan Merek

Tabel 3 menunjukkan jumlah keseluruhan UMKM tahun 2015 di Provinsi Bali sebanyak 265.558 dan pada tahun yang sama hanya 74 UMKM yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, artinya baru sekitar 0,028% UMKM di Bali mengajukan permohonan merek usahanya.

Peningkatan jumlah pendaftaran merek juga terlihat dari data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, baik dari segi kuantitas maupun kualitas merek yang didaftarkan. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, perkembangan merek di Aceh sebagai berikut:³¹

- a. Tahun 2013 sebanyak 38 pemohon;
- b. Tahun 2014 sebanyak 19 pemohon;
- c. Tahun 2015 sebanyak 44 pemohon.

Dari data tersebut terlihat masih banyak UMKM yang tidak memiliki sertifikat pendaftaran merek. Secara faktual pada tataran praktik masih banyak kendala bagi para pengusaha khususnya UMKM, dalam upaya memperoleh pelindungan atas merek yang mereka miliki, antara lain:³²

- a. Kurangnya wawasan para pengusaha UMKM khususnya *home industry* tentang merek serta prosedur pendaftarannya.
- b. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah.
- c. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama.
Jangka waktu pendaftaran suatu merek memerlukan waktu kurang lebih dua tahun untuk mendapatkan sertifikat merek.
- d. Biaya pendaftaran merek relatif mahal untuk ukuran UMKM.
- e. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Daerah.

Kendala implementasi pelindungan terhadap merek UKM juga dialami oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

31 Data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Disampaikan dalam FGD Penelitian Penegakan dan Perlindungan Hak Merek, Banda Aceh, 13 April 2016.

32 *Ibid.*

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

Bali, sebagai instansi yang menerima pendaftaran merek secara langsung dari masyarakat, untuk kemudian diteruskan kepada DJHKI Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan substansi. Hambatan yang dialami dalam menangani hak merek tersebut adalah:

- a. Proses permohonan pendaftaran merek yang selama ini dilakukan tidak tepat waktunya proses penerbitan sertifikat merek yang lama, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang. Sebagai contoh untuk pengajuan permohonan merek yang diajukan tahun 2012 baru akan diproses pada tahun 2016. Untuk mengatasi hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali menyarankan perlunya penyederhanaan mekanisme permohonan dan pemeriksaan merek dan pendelegasian tugas tertentu (seperti pemeriksaan merek) di daerah menjadi tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Keterbatasan SDM yang menangani permohonan hak merek, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berjumlah 7 (tujuh) orang, namun yang memiliki lisensi sebanyak 4 (empat) orang, yang dalam melaksanakan proses penyidikan ke lapangan PPNS selalu berkordinasi dengan Korwas PPNS di Polda.
- c. PPNS daerah (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) tidak dapat menjadi saksi ahli dalam perkara merek yang sedang berlangsung di pengadilan. Saksi ahli harus dari pusat (DJHKI), sehingga kurang efektif dan efisien.

Sementara itu kendala yang dihadapi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh, antara lain:

- a. Ketidakpastian mengenai status merek yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke DJHKI, apakah diterima atau

ditolak. Hal ini dikarenakan jangka waktu penerbitan sertifikat relatif lama.

- b. Minimnya jumlah PPNS HKI. PPNS di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh hanya ada 1 (satu) orang.

VI. Peran Pemerintah Daerah dalam Pendaftaran Merek untuk UMKM

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan daerahnya berdasarkan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Koperasi dan UMKM menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, disamping bidang-bidang lainnya yang mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, lingkungan hidup, perhubungan, administrasi kependudukan, kebudayaan, statistik dan perpustakaan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di wilayahnya.

Tugas dan tanggung jawab terkait merek bagi pemerintah daerah antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yaitu mengenai peran pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, khususnya dalam memberikan konsultasi, bimbingan dan advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual bagi usaha kecil. Hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 3 tahun 2014 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

“Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi pelindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri”.

Pelindungan hak atas merek juga terkait dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya dalam hal aspek promosi dagang usaha kecil dan menengah. Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa promosi dagang ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan promosi dagang tersebut.

Pelindungan Merek

Dari ketiga Undang-Undang tersebut, jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membangun, memberdayakan, dan memfasilitasi pelindungan Hak Kekayaan Intelektual UMKM, termasuk di dalamnya hak atas merek UMKM. Guna meningkatkan kesadaran UMKM untuk melakukan pendaftaran merek, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peran yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam melakukan upaya pelindungan hukum terhadap pemegang merek, antara lain dengan memberikan informasi terhadap hak-hak apa saja yang didapat pemilik merek atas sertifikat yang dimilikinya. Pemberian informasi ini juga dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali memiliki *Law Center* sebagai sarana untuk menginformasikan terkait 3 (tiga) tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yaitu: HAM, HKI, dan Pelayanan Hukum (Yankum). Di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pada tahun 2016, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali memiliki program penyuluhan yang diperuntukan bagi 16.000 (enam belas ribu) siswa SMA se provinsi Bali, sebagai upaya mengenalkan secara dini Hak Kekayaan Intelektual kepada para pelajar. Diakui oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, minimnya anggaran sosialisasi berdampak pada terbatasnya pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa cara dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta akademisi Perguruan Tinggi di Bali.

Upaya mensosialisasikan hak kekayaan intelektual kepada UMKM juga dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, dengan skala terbatas. Salah satu caranya seperti yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh dengan melakukan koordinasi dengan

instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan melibatkan dan mengikutsertakan instansi terkait dalam kegiatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bidang hak kekayaan Intelektual.

VII. Penutup

UU No. 20 Tahun 2016 memberikan pelindungan kepada pemegang hak merek berupa pelindungan preventif dan represif. Sesuai dengan prinsip TRIPs yang mengedepankan perlakuan non-diskriminasi, baik pelindungan preventif maupun represif diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Kondisi ini tidak menguntungkan UMKM yang kedudukan secara finansial dan manajemen lebih lemah dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, sehingga rawan dari tindakan pelanggaran merek oleh pihak lain. Selaras dengan pendapat John Rawls bahwa untuk menciptakan keadilan, perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah untuk mengatasi situasi ketidaksamaan posisi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembedaan tarif PNPB merek yang lebih rendah kepada usaha mikro dan kecil melalui PP No. 45 Tahun 2016. Pemberlakuan PP ini sebagai bentuk sikap pemerintah untuk melindungi UMKM. Pelindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran merek melalui mekanisme penyelesaian sengketa berupa permohonan banding kepada Komisi Banding, pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, serta dibukanya kesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2016.

Kendala pendaftaran merek juga dialami oleh UMKM. Suatu produk yang sudah mempunyai merek dan merek tersebut dijaga dan dikembangkan dengan baik maka *branding* (pemberian merek) tersebut akan mampu meningkatkan penjualan produk tersebut. Oleh karenanya

Pelindungan Merek

pendaftaran merek menjadi hal penting bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM. Namun, dalam tataran implementasi masih sedikit UMKM yang mendaftarkan merek dagangnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM, seperti karakteristik UMKM yang bermodalkan minim, pengetahuan dan pendidikan khususnya di bidang merek rendah, dan keterbatasan mengakses pendaftaran merek. Kendala lainnya adalah mahalnya biaya pendaftaran, rumitnya prosedur pendaftaran, birokrasi yang tidak *friendly*, dan pendaftaran merek yang tersentralisasi di kantor DJHKI.

UMKM menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh karenanya UMKM juga harus menjadi fokus dalam menentukan kebijakan daerah. Pemerintah daerah telah melakukan upaya memfasilitasi pendaftaran merek untuk UMKM, namun keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana menjadi salah satu sebab belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran merek untuk UMKM.

Mengingat masih banyak kendala yang dihadapi UMKM dan minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM dalam memperoleh perlindungan mereknya melalui pendaftaran merek, maka pemerintah dan pemerintah daerah perlu lebih memberikan perhatian kepada UMKM, antara lain dengan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM melalui sosialisasi hak kekayaan intelektual serta pembinaan yang terkoordinasi antar-instansi terkait. Demikian juga penyederhanaan proses pendaftaran merek yang dalam praktiknya masih memakan waktu relatif lama, sehingga dapat menghambat kelancaran usahanya. Keterbatasan pengetahuan tentang pendaftaran merek, waktu, dan biaya juga perlu dijumpatani oleh pemerintah melalui fasilitas-fasilitas untuk UMKM, baik berupa keringanan biaya pendaftaran, pembinaan dan pelatihan maupun pendampingan dalam melakukan pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Anonim, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015.
- Fata'al Chuzaibi, Achmad. "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM", *Jurnal Syiar Hukum* VOL. XIII NO. 2 JULI 2011, hal 162 (152-167), http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf, diakses 17 Juli 2017.
- Frisdiantara, Christea dan Imam Muchklis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang. 2016.
- Jened, Rahmi *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Khoironi Iffan, Alif. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll", *Unnes Law Journal*, 2 (2) tahun 2013. (129-137).
- Muchsin, *Pelindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Muin, Fathul. "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia)". *Jurnal Cita Hukum*, Vol.III No. 1 Juni 2015, (11-24).
- Oktaviarni, Firyra. "Hak Atas Merek dalam Usaha Jasa Transportasi Jalan Online Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, (139-151).
- Raharjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1983.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Pelindungan Merek

- Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati, "Pelaksanaan Pelindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013. (496-518).
- Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti, "Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar Bebas ASEAN", *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BFK*, 2014 <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>, diakses 24 Februari 2016.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut dan Wayan Wiryawan, "Keberadaan dan Implikasi Prinsip *MFN* dan *NT* dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2 2014. (259-275), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/9463/6990>, diakses 27 Juli 2017.
- Yanto Niode, Idris. "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Volume 2, Nomor 1, Januari 2009.

Hasil Penelitian

- Hasil Penelitian "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek", Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492.

Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5940.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PELINDUNGAN HAK MEREK

Puteri Hikmawati

I. Pendahuluan

Saat ini beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia, tak terkecuali di bidang merek. Merek dagang, atau yang lebih dikenal sebagai “merek”, merupakan salah satu karya intelektual manusia yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam dunia perdagangan, merek berperan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek (dengan “*brand image*”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting. Selain itu, merek juga merupakan jaminan kualitas suatu produk atau jasa.¹

Terlebih lagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan ilmu pengetahuan tradisional, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis telah menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, merek sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah semestinya dilindungi dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut, maka menjadi hal yang sangat dipahami

¹ Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 131-132.

apabila kemudian muncul tuntutan kebutuhan pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Dasar hukum pengaturan mengenai merek pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016). Dalam UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa "merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

UU tersebut memberikan peluang bagi para pemohon merek untuk memiliki hak atas merek secara bersama-sama dengan biaya pendaftaran ditanggung bersama, melalui merek kolektif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2001, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.² Salah satu masalah yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan "persamaan". Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2001. Salah satunya, dalam Pasal 95 ditentukan, bahwa tindak pidana dari Pasal 90 – Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 merupakan delik aduan. Jika

² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

tindak pidana merek ini delik aduan berarti aparat penegak hukum baru dapat memproses perkara setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, khususnya pemegang merek terdaftar. Joko Irwanto, Penyidik Polda Aceh, mengatakan bahwa di lapangan pemalsuan merek merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kasus ini untuk melindungi konsumen, sehingga kebanyakan dialihkan ke Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.³

Dalam undang-undang sebelum UU No. 15 Tahun 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, tindak pidana merek adalah tindak pidana biasa, jadi siapapun yang mengetahui adanya pemalsuan merek dapat melapor ke aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh karena tindak pidana di bidang merek, selain korbannya adalah pemilik merek yang terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar, juga menyangkut masyarakat, kredibilitas atau harkat dan martabat bangsa serta negara Republik Indonesia di dunia internasional.

Dengan menetapkan tindak pidana merek menjadi tindak pidana biasa, dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana, tidak perlu menunggu pihak pemilik merek yang terdaftar melakukan pengaduan, baru pelaku tindak pidana di bidang merek diminta pertanggungjawaban pidana, tetapi apabila ada indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang merek, maka siapapun yang merasa dirugikan dapat langsung melaporkan kepada aparat kepolisian, sehingga pelaku tindak pidana di bidang merek dapat segera diproses, dimintai pertanggungjawaban pidana, dan pada akhirnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Para pelaku usaha di bidang merek tetap dapat

3 Wawancara dengan Penyidik Polda Aceh, dilakukan dalam rangka Penelitian Tim Peneliti bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek, pada 12 April 2016.

Pelindungan Merek

dimintai pertanggungjawaban secara pidana, meskipun sudah terjadi perdamaian antara pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dengan pelaku tindak pidana di bidang merek tersebut.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang dapat dijatuhkan pidana adalah orang. Hal ini dapat dilihat dari kata “barangsiapa” pada setiap norma dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 yang memuat sanksi pidana. Padahal korporasi atau badan usaha juga bisa mendapatkan keuntungan dari tindak pidana di bidang merek yang dilakukan. Didik Endro Purwoleksono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengatakan UU Merek pada hakikatnya seharusnya mengatur tentang korporasi, namun tidak mengatur subjek hukum korporasi. Merek merupakan milik orang perseorangan dan korporasi. Namun, UU Merek tidak mengatur tentang subjek hukum korporasi, ketika ada korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang merek, maka korporasi tersebut tidak dapat dijangkau oleh UU Merek.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “korporasi” diartikan sebagai:

1. badan usaha yang sah; badan hukum;
2. perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

Dalam konteks tulisan ini, korporasi yang dimaksud adalah badan usaha atau perusahaan yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran di bidang merek, misalnya memproduksi suatu barang dengan menggunakan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain, atau memperdagangkan barang yang

4 Didik Endro Purwoleksono, “Tindak Pidana Korporasi: Catatan Kritis Pengaturannya dalam Undang-Undang”, makalah disampaikan pada FGD Penelitian Individu (Puteri Hikmawati) mengenai “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP”, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 10 Agustus 2016, hlm. 1-6.

diketahui menggunakan merek yang telah terdaftar atas nama pihak lain. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksudkan untuk melindungi hak merek yang telah didaftarkan atas nama atau oleh pihak lain.

UU No. 15 Tahun 2001 kemudian diganti dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan pertimbangan disesuaikan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, dimana peran merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri; dan lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁵ UU No. 15 Tahun 2001 juga dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional.⁶

Beberapa kelebihan dari UU No. 20 Tahun 2016 dibandingkan dengan UU No. 15 Tahun 2001, antara lain memperluas merek yang akan didaftarkan, dengan penambahan merek 3 (tiga) dimensi; proses pendaftaran menjadi lebih singkat, sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya; pemegang merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan; dan ada 4 (empat) bab khusus yang mengatur indikasi geografis. Yang dimaksud "Merek" dalam UU No. 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau

5 Konsiderans Menimbang huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6 Konsiderans Menimbang huruf c UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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.⁷

Selain itu, sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 dapat dikenakan tidak hanya kepada orang perseorangan tetapi juga badan hukum. Pasal 1 angka 19 UU No. 20 Tahun 2016 mendefinisikan Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Namun, bagaimana pertanggungjawaban badan hukum tersebut tidak diatur secara rinci dalam pasal-pasalanya.

Tulisan ini ingin mengkaji urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk melindungi hak merek dan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Data dan informasi dalam tulisan ini sebagian diambil dari hasil penelitian kelompok Peneliti bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI mengenai “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek”, yang dilakukan di Provinsi Aceh dan Bali, 2016. Selain itu, data juga diambil dari hasil penelitian individu Penulis mengenai “Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP,” yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur, 2016.

Tulisan ini bertujuan mengkaji urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk melindungi hak merek dan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Melalui tulisan ini, diharapkan pembaca akan memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan di bidang hukum merek, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang merek. Sedangkan secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

bagi pelaksana undang-undang dan pengambil kebijakan dalam menerapkan dan merevisi undang-undang merek.

II. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸ Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.⁹

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan.¹⁰

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan

8 Pasal 37 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

9 Penjelasan Pasal 37 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

10 *Ibid.*

merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹¹ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Ada 2 (dua) pandangan terkait masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazimnya disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹²

Penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.¹³

Menurut pandangan dualistis mengenai delik, maka unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik.¹⁴ Pasal 55 KUHP menyatakan, bahwa "*als daders worden gestraft*" (sebagai/laksana pembuat pidana) dan tidak mensyaratkan bahwa segala jenis pembuat itu benar-benar pelaku. Orang yang membuat sehingga orang lain melakukan (*doen*

11 *Ibid.*

12 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 61.

13 A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja, *ibid.*, hlm. 63.

14 Muladi dan Dwidja, *Ibid.* hlm. 63.

plegen) menurut pandangan dualistis tentang delik sudah tentu dapat dipidana.¹⁵

Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke person*), sehingga fiksi badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun, beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP telah mulai menyimpang dari asas umum tersebut.¹⁶ A. Pohan menguraikan penyimpangan itu sebagai:

1. korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana masih dibebankan pada pengurus korporasi;
2. sebagai variasi dari (nomor 1) pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada “mereka yang memberikan perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan”;
3. variasi yang lain lagi tetapi tetap belum melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan merumuskan lebih rinci mereka yang harus bertanggung jawab, yaitu pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan; dan
4. korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.¹⁷

15 A.Z. Abidin., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja, *ibid.*, hlm. 64.

16 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hlm. 69.

17 *Ibid.*

Pelindungan Merek

Menurut Mardjono Reksodiputro,¹⁸ ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, yaitu: pertama, tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Mardjono berpendapat, hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi, maka digunakanlah “asas identifikasi”. Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*). Dengan kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, maka kesalahan (*dolus* atau *culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi,¹⁹ yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Pada model ini, masih diterima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad

18 Mardjono Reksodiputro, catatan diskusi dalam rangka penerbitan Buku Bunga Rampai mengenai “Pelindungan Hukum Merek”, Jakarta, 24 Agustus 2017.

19 Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hlm. 53-57.

yang lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum ter sebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab

Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang disertai oleh saingan-saingannya, keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan

yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.²⁰

III. Merek Dan Tindak Pidana Di Bidang Merek

A. Merek sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Keberadaan hak atas kekayaan intelektual (HKI) tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong efisiensi dan efektivitas bagi para produsen untuk memasarkan produk-produknya ke luar negeri melalui pasar bebas. Sebagian besar barang dan jasa yang diperdagangkan merupakan produk-produk teknologi mutakhir. Oleh karena itu, salah satu kunci agar dapat bertahan dalam perdagangan bebas terletak pada penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi.²¹

HKI adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.²² HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak²³, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.²⁴ Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang

20 Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, Bandung: CV Utomo, 2004, hlm. 57.

21 M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press, 2005, hlm. 9-10.

22 *Ibid.*, hlm. 11.

23 Otak yang dimaksud adalah otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan, kiri dan kanan. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 10.

24 Kata "menalar" ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang, seekor monyet juga berpikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. OK. Saidin, *ibid.*

yang optimal memerankan kerja otak dan hatinya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika dan menyeimbangkannya dengan kerja hati yang melahirkan kearifan atau kebijaksanaan (*wisdom*) (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis.²⁵

Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia.²⁶

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif.²⁷

Landasan *property* adalah pemahaman tentang penguasaan atas benda dan bukan pemahaman atas benda itu sendiri (*proprietary*). Dari aspek hukum, *proprietary* berkaitan dengan seperangkat peraturan yang mengatur tentang penguasaan atas suatu benda. Dari aspek ekonomi, *proprietary* berkaitan dengan seperangkat peraturan

25 *Ibid.*, hlm. 11.

26 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 1.

27 OK. Saidin, *op.cit.*, hlm. 12.

Pelindungan Merek

yang mengatur pengalihan penguasaan atas suatu benda dengan suka rela (melalui perjanjian). Dari aspek sosial, *proprietary* berkaitan dengan seperangkat peraturan yang mengatur tentang hubungan antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai.²⁸

Secara umum HKI terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri atas paten/paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, pelindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan kompetisi terselubung.²⁹ Ada 2 (dua) aspek yang melekat pada HKI, yaitu Hak Ekonomi (*economic right*) dan Hak Moral (*moral right*). Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.³⁰ Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau Inventor. Hak Moral melekat pada pribadi Pencipta atau Inventor. Apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta atau Inventor karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Inventor.³¹

Pada tahun 2001 telah dicatat satu peristiwa penting dalam sejarah HKI, yaitu dengan ditetapkannya tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya HKI sebagai salah satu unsur persyaratan dalam perdagangan global. Setiap pembicaraan tentang perdagangan dan investasi selalu

28 Tommy Hendra Purwaka, disampaikan dalam diskusi dalam rangka penerbitan Buku Bunga Rampai mengenai "Pelindungan Hukum Merek", Jakarta, 24 Agustus 2017.

29 M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *op.cit.*, hlm. 11.

30 Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 23.

31 *Ibid.*, hlm. 26.

harus dikaitkan dengan HKI. Namun, HKI tidak boleh dipandang hanya sebagai aspek legalitas dalam memenuhi persyaratan global dan sebagai suatu sistem insentif kepada para inventor/penghasil kekayaan intelektual. Lebih dari itu, sistem HKI merupakan alat yang ampuh dalam melindungi aset-aset kekayaan intelektual, sebagai alat monopoli pasar, sebagai alat untuk membangun *entry barrier* bagi *competitor*, juga untuk mengantisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain dan sangat penting peranannya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat luas.³²

Pada tahun 2001 pula dibentuk UU tentang Merek, yaitu UU No. 15 Tahun 2001 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pembentukan UU No. 15 Tahun 2001 sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, sehingga diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan itulah, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Hak atas Merek merupakan bagian dari HKI. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal dan kualitasnya. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk

³² *Ibid.*, hlm. 10.

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³³

B. Tindak Pidana di Bidang Merek

Pada dasarnya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada undang-undang merek juga dikenal merek kolektif. Sebenarnya, merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Pelindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.³⁴

Pelanggaran merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001. Setiap merek terdaftar dilindungi undang-undang. Pelindungan tersebut berlangsung selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Ini berarti selama jangka waktu tersebut tidak boleh ada pihak yang melanggar hak atas merek terdaftar.

Pada setiap merek melekat nilai (keuntungan) ekonomi yang selalu dimanfaatkan tidak hanya oleh pemilik merek, tetapi juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari pemakaian merek terutama merek terkenal, baik secara benar atau melanggar hak atas merek orang lain.³⁵ Pada merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pemalsuan atau peniruan merek atau tanda tersebut.³⁶

Di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tindak pidana di bidang merek diatur dalam Bab XIV mengenai Ketentuan Pidana Pasal 90 sampai dengan Pasal 93, sedangkan pelanggaran diatur dalam Pasal 94.

33 Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016.

34 Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 7.

35 Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 249-250.

36 *Ibid.* hlm. 251.

Namun, disebutkan dalam Pasal 95 bahwa tindak pidana dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 adalah delik pidana aduan. Berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001, ada empat kelompok perbuatan pelanggaran hak atas merek, yaitu:

1. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui/patut diketahui menggunakan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak.
3. Penggunaan tanda indikasi geografis terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
4. Penggunaan tanda indikasi asal walaupun tidak terdaftar, milik pihak lain secara tanpa hak.

UU No. 15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam pelindungan hak merek sebagai pelanggaran dan delik kejahatan. Delik pelanggaran secara jelas disebut dalam Pasal 94, yakni: "barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)."

Delik pelanggaran yang dimaksud adalah:

1. dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan (Pasal 90).
2. dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang

Pelindungan Merek

- dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau/atau diperdagangkan (Pasal 91).
3. dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (1)).
 4. dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (2)).
 5. terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 (Pasal 92 ayat (3)).
 6. dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut (Pasal 93).

Adapun yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya”, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut.”

Pada merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, perbuatannya dapat dilakukan dengan pemalsuan

atau peniruan merek atau tanda tersebut. Merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya memiliki bagian esensial dari merek atau tanda tersebut yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau indikasi geografis milik pihak lain. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya itu bermaksud untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang yang menggunakan merek atau tanda tersebut seolah-olah merek terdaftar atau tanda indikasi geografis yang sebenarnya. Penggunaan merek terdaftar atau tanda indikasi geografis tanpa hak artinya penggunaan tanpa persetujuan/lisensi pemilik/pemegang hak. Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam ini dapat digolongkan sebagai perbuatan persaingan tidak sehat atau tidak jujur atau curang (*unfair competition*).³⁷

Selain delik pelanggaran, UU mengatur delik kejahatan. Adapun delik kejahatan dan ancaman pidananya termuat dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 93 UU No. 15 Tahun 2001 yakni:

Pasal 90:

”barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 91:

”barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

³⁷ *Ibid.*, hlm. 251.

Pelindungan Merek

Pasal 92 ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 92 ayat (2):

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya, dalam Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Jadi baik pelanggaran maupun kejahatan merupakan delik aduan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tindak pidana yang diatur juga merupakan delik aduan.

Tindak pidana dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102, yaitu:

1. Pasal 100:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 101:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelindungan Merek

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Pasal 102:

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Dengan ditegaskannya bahwa tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan berarti aparat penegak hukum baru dapat memproses perkara merek setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, khususnya pemegang merek terdaftar. Sebelum UU No. 15 Tahun 2001 berlaku, UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, tindak pidana merek merupakan tindak pidana biasa, jadi siapapun yang mengetahui adanya pemalsuan merek dapat melapor kepada aparat penegak hukum.

Dari segi korban ada tiga pihak yang dirugikan, yaitu pemilik merek, masyarakat pemakai merek, dan negara. Bila menyangkut individu, wajar bila proses penyelesaiannya diserahkan kepada pemilik merek. Namun, pelanggaran merek juga menyangkut hajat hidup

orang banyak atau konsumen, sehingga menyangkut kepentingan umum. Di sinilah kepentingan negara perlu campur tangan untuk ikut mengawasi, mengontrol, memproses, manakala terjadi tindak pidana di bidang merek.³⁸ Oleh karena itu, lebih tepat tindak pidana merek itu dijadikan tindak pidana biasa, dan bukan tindak pidana aduan. Dengan ketentuan sebagai delik aduan, dapat menyebabkan pelaku tindak pidana di bidang merek dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana, yang pada akhirnya tidak dipidana. Secara normatif, dengan dinyatakan sebagai tindak pidana aduan, penegakan hukum merek menjadi tidak maksimal. Faktor lainnya adalah kurang atensinya aparat penegak hukum terhadap masalah ini dan kecenderungan masyarakat yang masih suka memilih barang yang bermerek.³⁹

UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016 menentukan bahwa tindak pidana di bidang merek sebagai delik aduan. Adapun perbedaan tindak pidana di bidang merek antara UU No. 15 Tahun 2001 dengan UU No. 20 Tahun 2016 adalah terdapat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia dalam UU No. 20 Tahun 2016. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2016 secara tegas memperluas subjek tindak pidana tidak hanya orang, tetapi juga badan hukum. Pasal 1 angka 19 menyebutkan definisi Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Definisi dimaksud mengakui badan hukum sebagai pelaku tindak pidana di bidang merek. Ketentuan ini berbeda dengan UU No. 15 Tahun 2001 yang menjadikan orang sebagai subjek tindak pidana, dengan kata “barangsiapa” dalam norma pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana. Namun, UU No. 15 Tahun 2001 juga memeriksa orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di

38 “Delik Aduan Bisa Loloskan Pelaku Pidana Merek”, http://www.surabayapagi.com/read/45176/2010/03/18/Delik_Aduan_Bisa_Loloskan_Pelaku_Pidana_Merek.html, diakses tanggal 14 Mei 2017.

39 “Pertanggungjawaban *Brand* atau Merek”, http://www.kompasiana.com/mdullal/pertanggung-jawaban-brand-atau-merk_5850234f717a61ae211f0f49, diakses tanggal 14 Mei 2017.

bidang merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, dan meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.⁴⁰ Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.⁴¹ Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari:⁴² a. Orang perseorangan (*one person*); b. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau c. Badan hukum (*legal entity*). Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain.⁴³ Subjek hak atas merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).⁴⁴

40 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 128.

41 Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 50.

42 Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 130.

43 Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Rineka Cipta, 2008, hlm. 9.

44 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang, 2008.

IV. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi/Badan Hukum Di Bidang Merek

Banyak undang-undang (UU) yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi menjadi subjek hukum pidana diperkenalkan sejak UU Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE). Namun, dalam UU TPE tersebut korporasi disebut dengan nama badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan.⁴⁵ Pasal 15 UU tersebut mengatakan:

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Dengan UU tersebut badan hukum, perseroan, perserikatan orang lainnya, atau yayasan dijadikan subjek hukum pidana. Setelah UU ini mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana, berbagai

⁴⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955.

Pelindungan Merek

undang-undang pidana lainnya di luar KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen; dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Namun, istilah “korporasi” mulai disebut dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Korporasi menurut UU tersebut adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.⁴⁶

Saat ini telah banyak UU yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Muladi dan Diah Sulistyani menyebutkan, ada 62 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁷ Dari pengamatan

46 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

47 62 UU tersebut disebutkan dalam *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Muladi dan Diah Sulistyani RS, Bandung: PT Alumni, 2013, hlm. 50-53.

terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa pola pengaturannya sangat bervariasi dan tidak memiliki pola yang baku. Akibatnya, jelas menimbulkan kegamangan dalam penegakan hukumnya, sebab pengaturannya seringkali tidak jelas dan bersifat ambigu. Variasi tersebut mencakup, antara lain:

1. Ketentuan umum undang-undang yang tidak menyatakan bahwa setiap orang dalam perumusan tindak pidana termasuk juga korporasi;
2. Definisi dan ruang lingkup korporasi;
3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, baik berupa pidana maupun tindakan; dan
4. Prosedur penyidikan dan proses sistem peradilan pidana apabila dilakukan terhadap korporasi.⁴⁸

Begitu pula penelitian Hasbullah F. Sjawie sejak Maret 1996 hingga Desember 2009 menyebutkan ada 71 perundang-undangan di bidang administrasi yang mengakomodasi korporasi. Hanya saja sebagian masih terbatas pada pencantuman istilah dan pengertian korporasi.⁴⁹

Pengertian korporasi erat kaitannya dengan bidang hukum perdata sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁵⁰ Sedangkan Rudi Prasetyo

48 Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: PT Alumni, 2013, hal 53.

49 Widyopramono, "Pidana Kejahatan Korporasi", *Suara Merdeka*, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Maret 2016.

50 Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 34, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, "Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana", hlm. 202 - 217.

menyatakan: “kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁵¹

Subjek hukum untuk tindak pidana merek sebagaimana disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2016, ada dua, yaitu orang perseorangan dan badan hukum. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 19, bahwa “Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.” Selanjutnya, UU No. 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi badan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, korporasi yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2016 diartikan secara sempit, yaitu badan hukum.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah:

1. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut;
2. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut;
3. memiliki tujuan tertentu; dan
4. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

51 Rudy Prasetyo, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 2, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, *ibid.*

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Hak Merek

Dari istilah hukum perdata, perkumpulan dalam arti luas yang menjalankan kegiatan ekonomi dan mencari keuntungan terdiri atas 2 (dua), yaitu:

1. Perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu suatu perusahaan yang menurut sifatnya dan bentuknya memiliki tanggung jawab yang luas secara pribadi. Contohnya: perusahaan perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer.
2. Perusahaan yang berbadan hukum yaitu suatu perusahaan yang karena sifatnya dibebani tanggung jawab terbatas sebatas modal yang ditanamkan. Contohnya: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara.⁵²

Badan hukum dalam UU No. 20 Tahun 2016 mempunyai pengertian yang lebih sempit dari istilah korporasi yang pada umumnya digunakan dalam undang-undang meliputi badan hukum dan nonbadan hukum.

Bagi pelaku tindak pidana orang perseorangan tetap harus mengacu pada asas-asas pertanggungjawaban pidana, yang berujung pada harus dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk badan hukum, dapat dipidana tanpa perlu memperhatikan unsur lain. Hal ini disebabkan unsur-unsur lain seperti yang disebutkan tadi sudah melekat dalam diri pelaku tindak pidana yang berupa badan hukum tersebut.⁵³

Namun, pembedaan terhadap badan hukum mempunyai perbedaan dengan orang perseorangan. Ketentuan pidana dalam UU No. 20 Tahun 2016 tidak membedakan sanksi pidana antara orang

52 Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 49.

53 Didik Endro Purwoleksono, "Langgar Merek, Pemilik Korporasi Dapat Dijatuhi Pidana", http://www.surabayapagi.com/read/45265/2010/03/19/Langgar_Merek,_Pemilik_Korporasi_Dapat_Dijatuhi_Pidana.html, diakses tanggal 10 Mei 2017.

persorangan dan badan hukum. Di dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 disebutkan “Setiap Orang” sebagai pelaku, yang di dalam pengertiannya orang perseorangan dan badan hukum. Tindak pidana merek umumnya dilakukan dengan kesengajaan, sehingga dalam diri pelaku, baik orang perorangan maupun pengurus badan hukum dalam dirinya melekat suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana di bidang merek.

Tindak pidana di bidang merek yang pelakunya adalah badan hukum sesuai dengan karakteristik pidana pokok yang diatur baik dalam KUHP maupun UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan juga berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan/atau pemilik dari badan hukum tersebut.

Ada karakteristik tertentu untuk pertanggungjawaban di bidang merek. Pelaku pelanggaran di bidang merek bertanggungjawab secara perdata dan pidana. Pelaku tindak pidana di bidang merek yang sudah mempertanggungjawabkan secara perdata, tetap dapat dituntut atau diminta 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 perdata ini dapat dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana untuk menjatuhkan putusan memidana pelaku tindak pidana di bidang merek. Di sisi yang lain, untuk lebih memperkuat keberhasilan gugatan perdata atas pelanggaran merek, pertanggungjawaban pidana lebih dahulu diberikan. Jika pelaku tindak pidana sudah mempertanggungjawabkan pidana, yang artinya sudah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka penggugat sebagai pemilik merek terdaftar yang dirugikan, akan lebih berhasil melakukan gugatan, yaitu meminta pembatalan merek sekaligus meminta ganti rugi kepada tergugat yang sudah mempergunakan tanpa hak merek yang sama secara keseluruhan atau secara sama pada pokoknya dengan mereknya yang sudah terdaftar.⁵⁴

54 *Ibid.*

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Hak Merek

Hanya saja, dalam ketentuan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menentukan bentuk tindak pidana, dari tindak pidana biasa menjadi tindak pidana aduan. Dengan demikian, perkara merek ini baru dapat diproses apabila sudah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan yang menjadikan tindak pidana di bidang merek menjadi delik aduan tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh karena tindak pidana di bidang merek, selain korbannya adalah pemilik merek yang terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar, juga menyangkut masyarakat. Seyogianya tindak pidana merek ini merupakan tindak pidana biasa. Dengan begitu, dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana, tidak perlu menunggu pihak pemilik merek yang terdaftar melakukan pengaduan baru pelaku tindak pidana di bidang merek diminta pertanggungjawaban pidana. Sehingga manakala ada indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang merek, maka siapapun yang merasa dirugikan bisa langsung melaporkan kepada aparat kepolisian, sehingga pelaku tindak pidana di bidang merek dapat segera diproses, diminta pertanggungjawaban pidana dan pada akhirnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Di sisi yang lain, dalam rangka meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang merek, akan lebih tepat jika bentuk perumusan tindak pidana di bidang merek merupakan tindak pidana biasa, sehingga tidak hanya pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek yang terdaftar yang dapat mengajukan laporan kepada aparat penyidik. Demikian juga aparat penegak hukum dan/atau masyarakat yang mengetahui adanya atau terjadinya tindak pidana di bidang merek, dapat ikut secara langsung melaporkan hal tersebut.

Dengan adanya pihak-pihak selain pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar yang dapat melaporkan adanya tindak pidana di bidang merek, maka para pelaku usaha di bidang merek tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara

Pelindungan Merek

pidana, meskipun sudah terjadi perdamaian antara pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dengan pelaku tindak pidana di bidang merek tersebut.

Terkait badan hukum, meskipun badan hukum dianggap sebagai subjek tindak pidana di bidang merek, dapat dijatuhi pidana bila melakukan tindak pidana merek, tetapi juga perlu diatur sanksi pidana yang khusus ditujukan kepada badan hukum tersebut.

Pasal 100 sampai dengan pasal 102 UU No. 20. Tahun 2016 tidak membedakan sanksi pidana bagi badan hukum. Padahal badan hukum tidak mungkin dijatuhi sanksi pidana penjara. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada badan hukum, sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada badan hukum adalah sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda dan juga perlu diatur ancaman pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim dan/atau pencabutan izin usaha.

Dalam perundang-undangan pidana, pidana denda adalah pidana yang paling banyak diancamkan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Namun, perumusan ancaman pidana denda dimaksud jauh lebih tinggi daripada ancaman pidana denda yang diancamkan kepada orang perseorangan, yaitu dengan menyebutkan jumlah denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar yang sudah dirugikan, perlu secara tegas mencantumkan kapan masing-masing pertanggungjawaban perdata dan pidana dapat diberlakukan. Agar pemilik merek terdaftar dapat segera mendapatkan ganti kerugian, perlu dibuka kemungkinan diterapkannya ketentuan Pasal 98 KUHAP yaitu tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian. Dengan demikian, pemilik merek terdaftar yang dirugikan tidak terlalu lama menunggu mendapatkan ganti kerugian yaitu pada saat terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana

di bidang merek, hakim juga menjatuhkan putusan tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar.

V. Penutup

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan penggantian dari UU No. 15 Tahun 2001. Subjek hukum dalam UU No. 20 Tahun 2016 adalah orang perseorangan dan badan hukum. Ketentuan ini berbeda dengan UU sebelumnya yang hanya mengenal orang sebagai subjek hukum, dengan menggunakan kata “barangsiapa” dalam norma hukum di ketentuan pidananya.

UU No. 20 Tahun 2016 menggunakan kata “setiap Orang” dalam ketentuan pidananya, yang berarti orang perseorangan dan badan hukum. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang sama dengan UU lain yang menjerat korporasi, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang menentukan korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

UU No. 20 Tahun 2016 tidak membedakan sanksi pidana bagi perseorangan dengan badan hukum. Dalam hal ini sanksi bagi perseorangan sama dengan untuk badan hukum, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada badan hukum, sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada badan hukum seharusnya sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda dan juga perlu diatur ancaman pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim dan/atau pencabutan izin usaha. Pidana denda yang diancamkan bagi korporasi harus jauh lebih tinggi daripada ancaman pidana denda bagi orang perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal/Makalah

- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang, 2008.
- Kaligis, O.C., *Teori – Praktik Merek dan Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung. CV Utomo, 2004.
- , "Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana".
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Purwoleksono, Didik Endro, "Tindak Pidana Korporasi: Catatan Kritis Pengaturannya dalam Undang-Undang", makalah disampaikan pada FGD Penelitian Individu (Puteri Hikmawati) mengenai "Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP", di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 10 Agustus 2016.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Hak Merek

- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Subroto, M. Ahkam dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Rineka Cipta, 2008.

Website dan Sumber Lain

- “Delik Aduan Bisa Loloskan Pelaku Pidana Merek”, http://www.surabayapagi.com/read/45176/2010/03/18/Delik_Aduan_Bisa_Loloskan_Pelaku_Pidana_Merek.html, diakses tanggal 14 Mei 2017.
- “Pertanggungjawaban *Brand* atau Merek”, http://www.kompasiana.com/mdullal/pertanggung-jawaban-brand-atau-merk_5850234f717a61ae211f0f49, diakses tanggal 14 Mei 2017.
- Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, *Suara Merdeka*, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Maret 2016.
- Didik Endro Purwoleksono, “Langgar Merek, Pemilik Korporasi Dapat Dijatuhi Pidana”, http://www.surabayapagi.com/read/45265/2010/03/19/Langgar_Merek_Pemilik_Korporasi_Dapat_Dijatuhi_Pidana.html, diakses tanggal 10 Mei 2017.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

Pelindungan Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671.

Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801.

EPILOG

Bahasan tulisan pertama tentang Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Dalam Perspektif Paris Convention dan Undang-Undang Merek telah mengidentifikasi beberapa ketentuan hukum yang terdapat di dalam Konvensi Paris dan UU Merek yang penting untuk dijadikan landasan hukum bagi pelindungan hukum terhadap merek terkenal, termasuk pelindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis dan terhadap produk-produk UMKM dalam konteks Buku Pelindungan Merek ini.

Tulisan kedua tentang Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis Melalui Peran Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pelindungan merek juga mencakup pelindungan indikasi geografis karena di dalam hak atas merek secara tidak langsung melekat atau secara langsung sengaja dilekatkan indikasi geografis dari suatu daerah tertentu. Melekatnya atau dilekatkannya indikasi geografis pada merek dapat memberikan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa yang diproduksi. Dengan demikian pelindungan hukum terhadap hak-hak atas indikasi geografis dimaksudkan juga untuk melindungi hak-hak ekonomi yang secara potensial terkandung di dalam merek yang berindikasi geografis. Pemerintah daerah dalam kaitan ini memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap produk-produk barang dan atau jasa yang ada di daerahnya yang berindikasi geografis, karena indikasi geografis tersebut lazim melekat pada merek produk, baik barang (merek dagang) maupun jasa (merek jasa). Identifikasi tersebut seyogyanya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan pendaftaran merek sebagai salah satu langkah pelindungan merek, termasuk hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis.

Pelindungan Merek

Tulisan ketiga tentang Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek memperlihatkan menyatunya pendaftaran merek dan pelindungan produk UMKM. Tanpa pendaftaran merek, produk-produk UMKM yang dijual dan dipasarkan di pasaran kurang atau bahkan tidak terlindungi secara hukum dari persaingan-persaingan tidak sehat. Perkara pidana dan sengketa perdata dapat muncul setiap saat. Pendaftaran merek merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mendata produk-produk UMKM yang ada di daerahnya, baik yang memakai merek maupun tidak, baik yang menggunakan indikasi geografis maupun tidak, baik yang memakai merek berindikasi geografis atau tidak. Upaya pendataan tersebut perlu disertai dengan sosialisasi tentang pentingnya pelindungan merek dan indikasi geografis melalui pendaftaran merek, serta kemudian dilakukan pendaftaran merek.

Pembahasan tulisan keempat tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Merek memberi pemahaman tentang rumitnya proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana merek yang dilakukannya. Proses tersebut rumit karena tindak pidana merek yang dilakukan oleh korporasi sering melibatkan UMKM. UMKM yang terlibat tindak pidana merek yang dilakukan oleh korporasi dan yang tidak memperoleh pelindungan merek karena tidak mendaftarkan mereknya akan berada dalam kondisi rawan untuk “dikriminilasi” dan posisinya rentan karena sewaktu-waktu statusnya dapat berubah cepat dari saksi menjadi tersangka, kemudian terdakwa, dan pada akhirnya terpidana atau terhukum, sedangkan pihak korporasi kemungkinan dapat memperoleh keringanan hukuman atau bahkan kemungkinan dapat bebas dari hukuman. Terjadinya permasalahan pidana merek semacam ini dapat dicegah apabila pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, melakukan sosialisasi pelindungan hukum melalui pendaftaran merek agar UMKM jangan sampai terperangkap dalam kasus pidana

Epilog

merek. Sebaliknya UMKM didorong untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum pidana untuk memperoleh hak-haknya atas merek dan indikasi geografis.

Keempat tulisan mengenai perlindungan merek tersebut memberikan suatu kesimpulan umum bahwa pendaftaran merek merupakan upaya perlindungan merek oleh pemerintah. Upaya Pelindungan merek tersebut juga dilakukan oleh pemerintah dengan meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan mengundang UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menjadikan kedua ketentuan hukum positif ini sebagai landasan hukum perlindungan merek. Di samping itu, perlindungan merek juga diupayakan oleh pemerintah melalui penyatuan pengaturan merek dan indikasi geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016. Penyatuan pengaturan tentang merek dan indikasi geografis memberi makna bahwa perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menjadi bagian dalam perlindungan merek. Pelindungan merek secara tidak langsung melalui perlindungan indikasi geografis mengindikasikan bahwa merek pada umumnya tidak terlepas dari indikasi geografis suatu negara. Pelindungan merek secara langsung melalui perlindungan indikasi geografis memiliki pengertian bahwa indikasi geografis suatu daerah sengaja dilekatkan pada merek suatu produk oleh produsennya.

Pelindungan merek dan indikasi geografis melalui pendaftaran merek dengan demikian merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pendaftaran merek merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti bidang sosial, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya

Pelindungan Merek

pendaftaran merek mencakup berbagai macam merek dagang dan merek jasa dalam bidang-bidang usaha yang menjadi urusan pemerintahan yang bersifat konkuren wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti perumahan dan permukiman, serta pendidikan dan kesehatan, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti bidang pangan, pertanian, lingkungan hidup, perhubungan dan komunikasi, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal. Disamping itu, pendaftaran merek juga mencakup merek dagang dan jasa dalam bidang-bidang usaha yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan konkuren pilihan seperti minyak dan gas bumi, energi dan sumber daya meniral, kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan perindustrian. Uraian singkat dalam epilog ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelindungan merek dan indikasi geografis melalui pendaftaran merek memerlukan koordinasi lintas instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, September 2017

Editor

Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD

INDEKS

A

Angka, 9, 13, 18, 49, 52-53, 72, 77,
79-80, 83, 86, 101-102, 112-
113, 119, 132, 135, 146, 153
156, 158
aparatus penegak hukum, 37, 55,
115, 133, 152, 161

B

badan hukum, 13, 18, 35, 101-103,
113, 132, 134, 136, 139-141,
153-163
badan usaha, 101, 134, 159

D

Delik, 138-139, 147
delik aduan, 132-133, 150, 152-
153, 161,

F

faktor geografis, 56, 61

H

hak
cipta, 4, 50, 80, 105, 118, 144

kekayaan intelektual, 28, 44,
49, 55-61, 66, 73, 93, 101,
103, 105-109, 116, 118,
123-126, 131, 142-144,
154
ekonomi, ix, 4-7, 11, 49, 51, 53,
55, 65-66, 75, 79, 82-83,
85-86, 144, 167
eksklusif, 28, 40, 51, 103, 106,
117, 145
merek, 4, 27, 37, 42, 92-94,
103-106, 108, 114, 120-
121, 125, 131, 135-136,
147, 160
paten, 4, 10, 80
harga, 4, 6, 10, 62, 82, 84,
HKI, 27-28, 35, 37, 43, 45, 49-51,
55-57, 59-62, 65-66, 72, 75,
78-80, 103, 107-108, 117,
120-122, 124, 142, 144-145,
154
hukum
kepastian, 2, 35, 41, 64, 103-
104, 106, 117, 135, 162
pelindungan, x, 4-7, 9, 13-15,
16-18, 24, 26-27, 29, 31,
33-39, 41-42, 46, 49, 51-
52, 54-55, 63-66, 72-74,
76-80, 82, 85-86, 92, 94,
104-108, 112, 114-115,

Pelindungan Merek

- 124-125, 132-133, 136,
140, 144, 146, 167-169
- I**
- indikasi geografis , ix, 1-2, 4-7,
10-11, 16, 32, 49-89, 101, 105,
110, 112, 132, 135-136, 144,
147-152, 161, 163, 167-170
- Indonesia, ix-x, 1, 3, 6-8, 14-17, 23,
28-31, 34, 36, 41-44, 46, 50-
56, 60, 62-63, 66-67, 71-72,
77, 79-80, 91, 93-96, 101, 103,
105-108, 113-115, 131, 133-
135, 139-140, 143, 145, 156,
- instansi, 52, 55, 71, 77-78, 80, 82-
83, 85-87, 121, 124-126, 170
- inventarisasi data, 83, 86
- itikad baik, 21, 36, 40-41
- J**
- jangka waktu, 16, 27, 30, 33-34,
52, 120, 122, 146
- K**
- Karakteristik, 49-50, 52-53, 56, 58,
64, 74, 80-81, 102, 114, 132,
160, 162-163
- karakteristik UMKM, 94, 97, 99,
108-108, 126
- kejahatan, 139, 147, 149-150,
157-158
- kepolisian, 10, 37, 55, 115, 133,
161
- kesejahteraan, 53, 67, 73,
- ketentuan pidana, 146, 153, 159,
163
- korporasi, 4, 9-11, 119, 131, 134-
136, 138, 140-141, 155-160,
162-163, 168,
- kualitas, x, 5, 14, 24, 33, 40, 49-50,
52-54, 56, 58, 62, 64, 74-75,
80-81, 92, 101, 115, 120-121,
131, 145-146
- L**
- Lisbon Agreement*, 58, 60-62
- M**
- Madrid Agreement*, 57, 59-62
- masyarakat, 1, 5, 7, 13-14, 20, 22,
24-25, 33, 35-37, 44-45, 50-54,
57, 61-64, 67, 71-76, 79-86,
91-93, 95, 106, 112-114, 118,
121-124, 133, 135, 137-138,
140-141, 145, 148, 150, 152-
153, 161, 169
- merek
- barang, 14, 92-93
- jasa, 4, 7-10, 58, 101-102, 146,
167, 170
- kolektif, 102, 110-114, 132,
146
- terkenal, ix, 4-6, 10, 13-45,
108, 135, 146, 167
- N**
- nilai ekonomis, 49-50, 52, 66, 72,
84,
- nonbadan hukum, 159

Indeks

P

Paris Convention, ix, 13, 15-17, 26-33, 39, 46, 57, 167

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 15, 26-27, 48, 57

Pelaku

bisnis, 40

usaha, 13, 61, 83, 85, 91-93, 97, 106, 108-109, 116, 126, 133, 161

pelanggaran

merek, 14-15, 18, 104, 114-115, 146, 152, 160

merek terkenal, 16-18, 26, 43

pelindungan

hukum, 46, 49, 51-52, 54-55, 62-66, 72-74, 76-80, 82, 85-86, 92, 94, 104-108, 112, 114-115, 124, 132-133, 136, 140, 144, 146, 167-169

preventif, 37, 108, 114, 125

represif, 37, 114

pemahaman, 2, 9, 52, 74, 79, 85-86, 96, 109, 118, 143, 168

pembinaan, 53, 74, 77, 84, 86, 122, 126

pemegang merek, ix, 13-15, 17-18, 27, 39-40, 42, 45-46, 124, 133, 135, 152

pendaftaran merek, 7, 9, 22-23, 27-28, 33-35, 40-45, 51-52, 77, 92-94, 103-104, 109, 112-114, 116-121, 124-126, 146, 154, 167-170

pengawasan, 18, 53, 73-74, 77, 86, 94, 102, 113-114, 124

penyidik pegawai negeri, 37, 115, 121

perjanjian internasional, 46, 59-60
pertanggungjawaban

pidana, 9, 11, 133-139, 159-161

pidana korporasi, x, 4, 131, 140, 155-157, 168

perusahaan, 7, 13, 17-18, 42, 54, 64, 92, 97, 100, 105, 111, 113, 134, 139, 159

pidana

denda, 151, 161-163

penjara, 149-152, 162-163

produk

barang dan jasa, 4

UMKM, 4, 7, 9, 11, 167-168

peta wilayah, 81-82

R

Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS), 25, 50, 55

reservation, 15, 60

ratifikasi, 26, 28, 59-61

reputasi, 4-5, 14, 20, 22, 24, 40, 45, 49, 52-53, 56, 61, 64, 74, 80, 105, 144

S

sanksi, 27, 107, 114, 157

sanksi pidana, 134, 136, 153, 159, 162-163

setiap orang, 92, 125, 137, 151-152, 157, 160, 163

sistem konstitutif, 41, 79, 103-104, 108-109, 113

Pelindungan Merek

sumber daya alam (SDA), 52, 67,
72-73, 75, 85
sosialisasi, 7, 52, 76, 80, 82, 85-86,
118, 120, 124, 126, 168
subjek hukum, 2, 36, 107, 134,
140, 154-156, 158, 163

T

Terdaftar, 7, 16-17, 21, 23, 28, 33,
35, 39, 41, 43, 45-47, 50, 52,
62, 67-68, 69-71, 79, 103, 106,
108, 110-113, 115, 132-135,
145-154, 160-163
tindak pidana, 10, 37, 54, 108, 114,
132-134, 137-142, 146-147,
150-164, 168

U

UMKM, ix, 4-5, 7, 9-11, 55, 76-77,
91-98, 104-122, 124-126,
167-170,
UU No. 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis,
1, 10, 32, 49-50, 52-53, 63-64,
73-74, 79, 85, 101, 135-136,
150, 161, 169,
UU No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek, 1-2, 16, 50, 63, 104,
113, 161

W

World Trade Organization (WTO),
2, 28, 55-57, 91, 105-107,

PROFIL PENULIS DAN EDITOR

Profil Penulis

Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya . Saat ini juga menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Syech Yusuf Islam, Tangerang, sejak tahun 1992 dengan mata kuliah Pengantar Hukum Internasional. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: " Peran Badan Narkotika dalam Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika"; " *Cyber Crime* dan Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional"; "Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Pelindungan Paten".

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. Lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim "Negara dan Masyarakat Hukum Adat" (2015), Penelitian Tim "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang

Merek” (2016), Penelitian Tim “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain : Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, “ Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi”, dan Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Juni 2016 “Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis”.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya/ IVb, bidang kepakaran Hukum Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”(2016); “Reformulasi Kebijakan Sektor Keuangan dan Perbankan dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”(2016); “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat” “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” (2015), “Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” (2015), dan “Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” (2015). Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain:” Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (2017)”; “Pelindungan Hukum Penjaminan Kredit UMKM oleh Lembaga Penjaminan” (2016); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca-Putusan Mk No. 93/X/PUU/2012 (2015). Penelitian Kelompok yang pernah dilakukan antara lain: “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017), “Penegakan dan Pe-

lindungan Hukum di Bidang Merek” (2016), “Bentuk Penghormatan Dan Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya (2015),

Puteri Hikmawati, SH., MH., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2000 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Utama IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penanggulangan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Pelindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai “Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi”.

Profil Editor

Tommy Hendra Purwaka, SH, LL.M, Ph.D., lahir di Yogyakarta, 4 Maret 1951. Jabatan tertinggi di lingkungan pemerintah yang pernah diemban adalah sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan (1999-

2002). Gelar Sarjana Hukum (SH) diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1972-1977); Master of Law (LLM) diraihinya dari School of Law University of Washington di Seattle Amerika Serikat (1981-1982); dan gelar Doktor di bidang Marine and Economic Geography diperolehnya dari Department of Geography University of Hawaii at Manoa di Honolulu, Hawaii (1985-1989). Pengalaman praktik hukum yang pernah dijalannya, antara lain: Ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi (Mei 2011, Juni 2011, September 2011, April 2012, dan Mei 2016); Saksi Ahli dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri/PN (September 2010 di PN Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah; Februari 2011 di PN Mojokerto, Jawa Timur; September 2011 di PN Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah; dan Agustus 2014 di PN Pontianak, Kalimantan Barat); dan Ahli dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta (Februari 2015, Mei 2016, dan Desember 2016). Pengalaman mengajar yang berkaitan dengan penerbitan Buku Merek ini adalah di bidang Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Analisis Ekonomi dari Hukum, dan Politik Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Tarumanagara Jakarta. Sejak tahun 1990 sampai sekarang aktif melakukan penelitian di bidang Hukum, antara lain, "Sinkronisasi Kebijakan untuk Percepatan Persiapan Pelaksanaan Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Berdasarkan Tugas Fungsi dan Regulasi Antarinstitusi" (sebagai Ketua Tim Peneliti; kerja sama Kemenko Perekonomian dan PT Bumi Harmoni Indoguna, Jakarta, 2016). Sejak tahun 1990 sampai sekarang, dia sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai *events* seminar, lokakarya, dan negosiasi, baik nasional, regional, maupun internasional, di bidang hukum dan kelembagaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta otonomi daerah. Publikasi terkini meliputi: 1) Purwaka, Tommy Hendra, *Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia*. Jakarta: Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan

Profil Penulis dan Editor

Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Volume II, Nomor 2, Mei 2016, dan 2) Purwaka, Tommy Hendra (editor), *Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, 2016.

EPILOG

Bahasan tulisan pertama tentang Pelindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Dalam Perspektif Paris Convention dan Undang-Undang Merek telah mengidentifikasi beberapa ketentuan hukum yang terdapat di dalam Konvensi Paris dan UU Merek yang penting untuk dijadikan landasan hukum bagi pelindungan hukum terhadap merek terkenal, termasuk pelindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis dan terhadap produk-produk UMKM dalam konteks Buku Pelindungan Merek ini.

Tulisan kedua tentang Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis Melalui Peran Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pelindungan merek juga mencakup pelindungan indikasi geografis karena di dalam hak atas merek secara tidak langsung melekat atau secara langsung sengaja dilekatkan indikasi geografis dari suatu daerah tertentu. Melekatnya atau dilekatkannya indikasi geografis pada merek dapat memberikan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa yang diproduksi. Dengan demikian pelindungan hukum terhadap hak-hak atas indikasi geografis dimaksudkan juga untuk melindungi hak-hak ekonomi yang secara potensial terkandung di dalam merek yang berindikasi geografis. Pemerintah daerah dalam kaitan ini memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap produk-produk barang dan atau jasa yang ada di daerahnya yang berindikasi geografis, karena indikasi geografis tersebut lazim melekat pada merek produk, baik barang (merek dagang) maupun jasa (merek jasa). Identifikasi tersebut seyogyanya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan pendaftaran merek sebagai salah satu langkah pelindungan merek, termasuk hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis.

Pelindungan Merek

Tulisan ketiga tentang Pelindungan Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek memperlihatkan menyatunya pendaftaran merek dan pelindungan produk UMKM. Tanpa pendaftaran merek, produk-produk UMKM yang dijual dan dipasarkan di pasaran kurang atau bahkan tidak terlindungi secara hukum dari persaingan-persaingan tidak sehat. Perkara pidana dan sengketa perdata dapat muncul setiap saat. Pendaftaran merek merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mendata produk-produk UMKM yang ada di daerahnya, baik yang memakai merek maupun tidak, baik yang menggunakan indikasi geografis maupun tidak, baik yang memakai merek berindikasi geografis atau tidak. Upaya pendataan tersebut perlu disertai dengan sosialisasi tentang pentingnya pelindungan merek dan indikasi geografis melalui pendaftaran merek, serta kemudian dilakukan pendaftaran merek.

Pembahasan tulisan keempat tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelindungan Merek memberi pemahaman tentang rumitnya proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana merek yang dilakukannya. Proses tersebut rumit karena tindak pidana merek yang dilakukan oleh korporasi sering melibatkan UMKM. UMKM yang terlibat tindak pidana merek yang dilakukan oleh korporasi dan yang tidak memperoleh pelindungan merek karena tidak mendaftarkan mereknya akan berada dalam kondisi rawan untuk “dikriminilasi” dan posisinya rentan karena sewaktu-waktu statusnya dapat berubah cepat dari saksi menjadi tersangka, kemudian terdakwa, dan pada akhirnya terpidana atau terhukum, sedangkan pihak korporasi kemungkinan dapat memperoleh keringanan hukuman atau bahkan kemungkinan dapat bebas dari hukuman. Terjadinya permasalahan pidana merek semacam ini dapat dicegah apabila pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, melakukan sosialisasi pelindungan hukum melalui pendaftaran merek agar UMKM jangan sampai terperangkap dalam kasus pidana

Epilog

merek. Sebaliknya UMKM didorong untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum pidana untuk memperoleh hak-haknya atas merek dan indikasi geografis.

Keempat tulisan mengenai perlindungan merek tersebut memberikan suatu kesimpulan umum bahwa pendaftaran merek merupakan upaya perlindungan merek oleh pemerintah. Upaya Pelindungan merek tersebut juga dilakukan oleh pemerintah dengan meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan mengundang UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menjadikan kedua ketentuan hukum positif ini sebagai landasan hukum perlindungan merek. Di samping itu, perlindungan merek juga diupayakan oleh pemerintah melalui penyatuan pengaturan merek dan indikasi geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016. Penyatuan pengaturan tentang merek dan indikasi geografis memberi makna bahwa perlindungan hukum terhadap indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menjadi bagian dalam perlindungan merek. Pelindungan merek secara tidak langsung melalui perlindungan indikasi geografis mengindikasikan bahwa merek pada umumnya tidak terlepas dari indikasi geografis suatu negara. Pelindungan merek secara langsung melalui perlindungan indikasi geografis memiliki pengertian bahwa indikasi geografis suatu daerah sengaja dilekatkan pada merek suatu produk oleh produsennya.

Pelindungan merek dan indikasi geografis melalui pendaftaran merek dengan demikian merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pendaftaran merek merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti bidang sosial, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya

Pelindungan Merek

pendaftaran merek mencakup berbagai macam merek dagang dan merek jasa dalam bidang-bidang usaha yang menjadi urusan pemerintahan yang bersifat konkuren wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti perumahan dan permukiman, serta pendidikan dan kesehatan, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti bidang pangan, pertanian, lingkungan hidup, perhubungan dan komunikasi, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal. Disamping itu, pendaftaran merek juga mencakup merek dagang dan jasa dalam bidang-bidang usaha yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan konkuren pilihan seperti minyak dan gas bumi, energi dan sumber daya meniral, kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan perindustrian. Uraian singkat dalam epilog ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelindungan merek dan indikasi geografis melalui pendaftaran merek memerlukan koordinasi lintas instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, September 2017

Editor

Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, PhD

INDEKS

A

Angka, 9, 13, 18, 49, 52-53, 72, 77,
79-80, 83, 86, 101-102, 112-
113, 119, 132, 135, 146, 153
156, 158
aparatus penegak hukum, 37, 55,
115, 133, 152, 161

B

badan hukum, 13, 18, 35, 101-103,
113, 132, 134, 136, 139-141,
153-163
badan usaha, 101, 134, 159

D

Delik, 138-139, 147
delik aduan, 132-133, 150, 152-
153, 161,

F

faktor geografis, 56, 61

H

hak
cipta, 4, 50, 80, 105, 118, 144

kekayaan intelektual, 28, 44,
49, 55-61, 66, 73, 93, 101,
103, 105-109, 116, 118,
123-126, 131, 142-144,
154
ekonomi, ix, 4-7, 11, 49, 51, 53,
55, 65-66, 75, 79, 82-83,
85-86, 144, 167
eksklusif, 28, 40, 51, 103, 106,
117, 145
merek, 4, 27, 37, 42, 92-94,
103-106, 108, 114, 120-
121, 125, 131, 135-136,
147, 160
paten, 4, 10, 80
harga, 4, 6, 10, 62, 82, 84,
HKI, 27-28, 35, 37, 43, 45, 49-51,
55-57, 59-62, 65-66, 72, 75,
78-80, 103, 107-108, 117,
120-122, 124, 142, 144-145,
154
hukum
kepastian, 2, 35, 41, 64, 103-
104, 106, 117, 135, 162
pelindungan, x, 4-7, 9, 13-15,
16-18, 24, 26-27, 29, 31,
33-39, 41-42, 46, 49, 51-
52, 54-55, 63-66, 72-74,
76-80, 82, 85-86, 92, 94,
104-108, 112, 114-115,

Pelindungan Merek

- 124-125, 132-133, 136,
140, 144, 146, 167-169
- I**
- indikasi geografis , ix, 1-2, 4-7,
10-11, 16, 32, 49-89, 101, 105,
110, 112, 132, 135-136, 144,
147-152, 161, 163, 167-170
- Indonesia, ix-x, 1, 3, 6-8, 14-17, 23,
28-31, 34, 36, 41-44, 46, 50-
56, 60, 62-63, 66-67, 71-72,
77, 79-80, 91, 93-96, 101, 103,
105-108, 113-115, 131, 133-
135, 139-140, 143, 145, 156,
- instansi, 52, 55, 71, 77-78, 80, 82-
83, 85-87, 121, 124-126, 170
- inventarisasi data, 83, 86
- itikad baik, 21, 36, 40-41
- J**
- jangka waktu, 16, 27, 30, 33-34,
52, 120, 122, 146
- K**
- Karakteristik, 49-50, 52-53, 56, 58,
64, 74, 80-81, 102, 114, 132,
160, 162-163
- karakteristik UMKM, 94, 97, 99,
108-108, 126
- kejahatan, 139, 147, 149-150,
157-158
- kepolisian, 10, 37, 55, 115, 133,
161
- kesejahteraan, 53, 67, 73,
- ketentuan pidana, 146, 153, 159,
163
- korporasi, 4, 9-11, 119, 131, 134-
136, 138, 140-141, 155-160,
162-163, 168,
- kualitas, x, 5, 14, 24, 33, 40, 49-50,
52-54, 56, 58, 62, 64, 74-75,
80-81, 92, 101, 115, 120-121,
131, 145-146
- L**
- Lisbon Agreement*, 58, 60-62
- M**
- Madrid Agreement*, 57, 59-62
- masyarakat, 1, 5, 7, 13-14, 20, 22,
24-25, 33, 35-37, 44-45, 50-54,
57, 61-64, 67, 71-76, 79-86,
91-93, 95, 106, 112-114, 118,
121-124, 133, 135, 137-138,
140-141, 145, 148, 150, 152-
153, 161, 169
- merek
- barang, 14, 92-93
- jasa, 4, 7-10, 58, 101-102, 146,
167, 170
- kolektif, 102, 110-114, 132,
146
- terkenal, ix, 4-6, 10, 13-45,
108, 135, 146, 167
- N**
- nilai ekonomis, 49-50, 52, 66, 72,
84,
- nonbadan hukum, 159

Indeks

P

Paris Convention, ix, 13, 15-17, 26-33, 39, 46, 57, 167

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 15, 26-27, 48, 57

Pelaku

bisnis, 40

usaha, 13, 61, 83, 85, 91-93, 97, 106, 108-109, 116, 126, 133, 161

pelanggaran

merek, 14-15, 18, 104, 114-115, 146, 152, 160

merek terkenal, 16-18, 26, 43

pelindungan

hukum, 46, 49, 51-52, 54-55, 62-66, 72-74, 76-80, 82, 85-86, 92, 94, 104-108, 112, 114-115, 124, 132-133, 136, 140, 144, 146, 167-169

preventif, 37, 108, 114, 125

represif, 37, 114

pemahaman, 2, 9, 52, 74, 79, 85-86, 96, 109, 118, 143, 168

pembinaan, 53, 74, 77, 84, 86, 122, 126

pemegang merek, ix, 13-15, 17-18, 27, 39-40, 42, 45-46, 124, 133, 135, 152

pendaftaran merek, 7, 9, 22-23, 27-28, 33-35, 40-45, 51-52, 77, 92-94, 103-104, 109, 112-114, 116-121, 124-126, 146, 154, 167-170

pengawasan, 18, 53, 73-74, 77, 86, 94, 102, 113-114, 124

penyidik pegawai negeri, 37, 115, 121

perjanjian internasional, 46, 59-60
pertanggungjawaban

pidana, 9, 11, 133-139, 159-161

pidana korporasi, x, 4, 131, 140, 155-157, 168

perusahaan, 7, 13, 17-18, 42, 54, 64, 92, 97, 100, 105, 111, 113, 134, 139, 159

pidana

denda, 151, 161-163

penjara, 149-152, 162-163

produk

barang dan jasa, 4

UMKM, 4, 7, 9, 11, 167-168

peta wilayah, 81-82

R

Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS), 25, 50, 55

reservation, 15, 60

ratifikasi, 26, 28, 59-61

reputasi, 4-5, 14, 20, 22, 24, 40, 45, 49, 52-53, 56, 61, 64, 74, 80, 105, 144

S

sanksi, 27, 107, 114, 157

sanksi pidana, 134, 136, 153, 159, 162-163

setiap orang, 92, 125, 137, 151-152, 157, 160, 163

sistem konstitutif, 41, 79, 103-104, 108-109, 113

Pelindungan Merek

sumber daya alam (SDA), 52, 67,
72-73, 75, 85
sosialisasi, 7, 52, 76, 80, 82, 85-86,
118, 120, 124, 126, 168
subjek hukum, 2, 36, 107, 134,
140, 154-156, 158, 163

T

Terdaftar, 7, 16-17, 21, 23, 28, 33,
35, 39, 41, 43, 45-47, 50, 52,
62, 67-68, 69-71, 79, 103, 106,
108, 110-113, 115, 132-135,
145-154, 160-163
tindak pidana, 10, 37, 54, 108, 114,
132-134, 137-142, 146-147,
150-164, 168

U

UMKM, ix, 4-5, 7, 9-11, 55, 76-77,
91-98, 104-122, 124-126,
167-170,
UU No. 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis,
1, 10, 32, 49-50, 52-53, 63-64,
73-74, 79, 85, 101, 135-136,
150, 161, 169,
UU No. 15 Tahun 2001 tentang
Merek, 1-2, 16, 50, 63, 104,
113, 161

W

World Trade Organization (WTO),
2, 28, 55-57, 91, 105-107,

PROFIL PENULIS DAN EDITOR

Profil Penulis

Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya . Saat ini juga menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Syech Yusuf Islam, Tangerang, sejak tahun 1992 dengan mata kuliah Pengantar Hukum Internasional. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: " Peran Badan Narkotika dalam Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika"; " *Cyber Crime* dan Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional"; "Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Pelindungan Paten".

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. Lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim "Negara dan Masyarakat Hukum Adat" (2015), Penelitian Tim "Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang

Merek” (2016), Penelitian Tim “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain : Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, “ Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi”, dan Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Juni 2016 “Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis”.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya/ IVb, bidang kepakaran Hukum Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”(2016); “Reformulasi Kebijakan Sektor Keuangan dan Perbankan dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”(2016); “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat” “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” (2015), “Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” (2015), dan “Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” (2015). Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain:” Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (2017)”; “Pelindungan Hukum Penjaminan Kredit UMKM oleh Lembaga Penjaminan” (2016); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca-Putusan Mk No. 93/X/PUU/2012 (2015). Penelitian Kelompok yang pernah dilakukan antara lain: “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017), “Penegakan dan Pe-

lindungan Hukum di Bidang Merek” (2016), “Bentuk Penghormatan Dan Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya (2015),

Puteri Hikmawati, SH., MH., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2000 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Utama IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penanggulangan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Pelindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Penelitian terakhir yang dilakukan adalah mengenai “Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi”.

Profil Editor

Tommy Hendra Purwaka, SH, LL.M, Ph.D., lahir di Yogyakarta, 4 Maret 1951. Jabatan tertinggi di lingkungan pemerintah yang pernah diemban adalah sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan (1999-

2002). Gelar Sarjana Hukum (SH) diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1972-1977); Master of Law (LLM) diraihinya dari School of Law University of Washington di Seattle Amerika Serikat (1981-1982); dan gelar Doktor di bidang Marine and Economic Geography diperolehnya dari Department of Geography University of Hawaii at Manoa di Honolulu, Hawaii (1985-1989). Pengalaman praktik hukum yang pernah dijalannya, antara lain: Ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi (Mei 2011, Juni 2011, September 2011, April 2012, dan Mei 2016); Saksi Ahli dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri/PN (September 2010 di PN Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah; Februari 2011 di PN Mojokerto, Jawa Timur; September 2011 di PN Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah; dan Agustus 2014 di PN Pontianak, Kalimantan Barat); dan Ahli dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta (Februari 2015, Mei 2016, dan Desember 2016). Pengalaman mengajar yang berkaitan dengan penerbitan Buku Merek ini adalah di bidang Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Analisis Ekonomi dari Hukum, dan Politik Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Tarumanagara Jakarta. Sejak tahun 1990 sampai sekarang aktif melakukan penelitian di bidang Hukum, antara lain, "Sinkronisasi Kebijakan untuk Percepatan Persiapan Pelaksanaan Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Berdasarkan Tugas Fungsi dan Regulasi Antarinstitusi" (sebagai Ketua Tim Peneliti; kerja sama Kemenko Perekonomian dan PT Bumi Harmoni Indoguna, Jakarta, 2016). Sejak tahun 1990 sampai sekarang, dia sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai *events* seminar, lokakarya, dan negosiasi, baik nasional, regional, maupun internasional, di bidang hukum dan kelembagaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta otonomi daerah. Publikasi terkini meliputi: 1) Purwaka, Tommy Hendra, *Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Nasional Indonesia*. Jakarta: Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan

Profil Penulis dan Editor

Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Volume II, Nomor 2, Mei 2016, dan 2) Purwaka, Tommy Hendra (editor), *Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Dian Rakyat, 2016.