

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK

DARI PRAKTEK PERSAINGAN CURANG

A. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek

Pelanggaran terhadap merek biasanya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan ini dapat merugikan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen selain itu negara juga banyak dirugikan. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin menggunakan merek miliknya. Disini yang dimaksud dengan Pelanggaran Merek adalah pelanggaran terhadap hak pemilik merek dagang dan merek jasa terdaftar yang berupa pelanggaran hak-hak keperdataan maupun pelanggaran pidana merek.

Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa ijin pemiliknya. Orang yang berminat menggunakan merek orang lain harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Kantor Dirjen HaKI. Apabila tanpa melakukan perjanjian lisensi, tetapi langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa

pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran Hak Atas Merek. Jadi bentuk pelanggarannya berupa peniruan merek terdaftar. Istilah lain untuk pelanggaran tersebut dikenal istilah “pembajakan hak merek”. Melihat bentuknya yang demikian, apa bedanya dengan obyek pembatalan pendaftaran merek, sebab dalam pembatalan juga terdapat alasan merek yang terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang yang mengugat. Disinilah letak perbedaannya, pada pembajakan hak merek-merek, pembajak tidak mempunyai hak atas merek tersebut. Sedang dalam lingkup pembatalan merek, merek yang digugat terdaftar di Kantor Merek. Meskipun mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, tergugat/pemiliknya mempunyai hak atas merek tiruan tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dikatakan melanggar Hak Atas Merek karena mereknya terdaftar.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 3: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap merek, menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek atau yang lebih kita kenal dengan kesadaran hukum. Kondisi perekonomian juga menjadi penyebab mengapa masyarakat cenderung

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet 1 Genta (Yogyakarta : Publishing, 2009), hal 74

lebih suka untuk membeli produk palsu, karena mereka lebih mementingkan harga yang ditawarkan dari produk palsu tersebut sekalipun kualitasnya jauh berbeda dari produk aslinya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Di dalam masyarakat (baik secara individual maupun kolektif) sebenarnya kesadaran hukum tersebut banyak sekali menyangkut aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengatakan modus pelanggaran merek kini semakin canggih dan sulit untuk dilakukan upaya penegakan hukumnya. Undang-undang merek saat ini tidak mengenal dan tidak menyediakan sarana untuk dapat melakukan tindakan atas perbuatan pelanggaran merek dengan modus baru tersebut. Menurut MIAP ada tiga modus pelanggaran merek yaitu *Pertama*, penggunaan secara tidak sah suatu merek yang sama dengan merek milik pihak lain yang terdaftar. *Kedua*, penggunaan secara tidak sah suatu merek yang mirip dengan merek pihak lain yang terdaftar. Kasus seperti ini sering dikenal dengan istilah *Passing Off*. Tindakan *Passing Off* bukanlah bentuk pelanggaran merek biasa dan bahkan sering dianggap tidak ada pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar. Pelaku memproduksi suatu produk yang memakai merek yang berbeda, akan tetapi menggunakan elemen atau bagian

bagian tertentu sehingga penampilannya menyerupai tampilan produk milik pihak lain yang sudah terkenal dan terdaftar. Konsumen cenderung lebih melihat pada tampilan fisik dan tidak terlalu teliti dalam melihat merek. Tindakan ini merugikan konsumen karena mereka tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan yang mereka cari. *Ketiga*, penggunaan secara tidak sah suatu merek yang sama atau mirip dengan merek milik orang lain yang terdaftar. Akan tetapi untuk jenis produk berbeda. MIAP mendorong lembaga pemerintahan terkait untuk mengakomodasi modus modus baru pelanggaran merek tersebut sehingga bias memberikan kepastian hukum.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba meniru atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat, dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan baik itu produsen maupun konsumennya, selain itu Negara pun dirugikan. Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan hak merek orang lain, ketentuan yang mengatur dapat bersifat pidana, perdata maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

Ketentuan pelanggaran merek di Indonesia tersebut sama dengan kasus yang terjadi di Jepang. Contoh kasus pelanggaran merek antara lain:⁵⁸

1. Menggunakan merek yang identik atau yang mirip dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain bagi barang-barang dan jasa yang identik atau mirip. Walaupun barang-barang tersebut adalah merupakan

⁵⁸ Wiratmo Dianggoro. 1997. "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis". *Artikel pada Jurnal Bisnis*, Vol 2, 1997

barang-barang asli yang diproduksi dan dijual oleh pemiliknya, tindakan menjual barang-barang tersebut yang dimasukkan ke dalam beberapa kantong, yang menunjukkan merek yang sama seperti merek yang sudah terdaftar pada kantong-kantong tersebut, dianggap, sebagai tindakan pelanggaran merek;

2. Menggunakan barang-barang hasil pelanggaran merek untuk dijual walaupun barang-barang tersebut diproduksi oleh orang lain, memajangkannya di toko, menyimpannya di gudang untuk dijual, maka barang-barang yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain tersebut telah digunakan merek atau kemasannya tanpa izin, dan lain-lain, dianggap melanggar merek. Baik membeli atau menyimpan barang-barang tanpa mengetahui bahwa menjual barang-barang tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek, maka tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran merek;
3. Menjual atau menggunakan sebuah merek atau kontainer, dan lain-lain . yang merupakan merek yang digunakan tanpa seijin pemilik merek. Tindakan menggunakan sebuah merek, dan lain-lain, yang merupakan pelanggaran terhadap merek yang dimiliki oleh orang lain untuk digunakan sendiri atau memungkinkan orang lain untuk menggunakannya adalah merupakan pelanggaran terhadap merek. Lebih jauh lagi, menggunakan piring atau mangkok “western” yang mereknya sudah didaftarkan oleh orang lain untuk memberikan jasa, makanan dan minuman untuk digunakan di restoran milik sendiri atau memungkinkan

orang lain untuk menggunakannya adalah juga merupakan pelanggaran merek;

4. Memproduksi atau mengimpor sebuah merek, kontainer, A yang menunjukkan merek yang digunakan tanpa ijin dari pemilik merek tersebut. Walaupun merek tersebut diproduksi atau diimpor berdasarkan pesanan dari orang lain yang tidak berhak untuk menggunakan merek yang sudah terdaftar tersebut, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran merek;
5. Memproduksi, menjual atau mengimpor barang-barang untuk tujuan bisnis untuk digunakan sendiriguna memproduksi sebuah merek, kontainer, dll. Yang merupakan merek yang digunakan tanpa seijin dari pemilik merek. Suatu tindakan memproduksi, menggunakan atau mengimpor 'printing block' untuk merek, alat untuk memproduksi kontainer, dll. Untuk tujuan bisnis tanpa instruksi atau ijin pemilik merek atau orang yang memiliki hak atas merek tersebut adalah merupakan sebuah pelanggaran merek.

Undang-Undang Merek Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan merek yang bersifat represif dibatasi hanya bagi perlindungan hukum bagi barang atau jasa yang sejenis saja. Padahal dalam kenyataannya beredar banyak barang yang menggunakan merek terkenal terdaftar secara tanpa hak, tetapi digunakan pada barang yang tidak sejenis.

B. Persaingan Curang/Persaingan Tidak Sehat

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam Teori Ilmu Ekonomi persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran. Kedua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar "*perfect homogeneity*", Ketiga pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar "*perfect mobility of resource*" dan Keempat konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal. Walaupun dalam kehidupan nyata sukar ditemui pasar yang didasarkan pada mekanisme persaingan yang sempurna, namun persaingan dianggap sebagai suatu hal yang esensial dalam ekonomi pasar. Oleh karena dalam keadaan nyata yang kerap terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Persaingan yang tidak sempurna terdiri dari persaingan monopolistik dan oligopoli.⁵⁹

Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada

⁵⁹ Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hal 81.

efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas baik.

Persaingan adalah berlomba usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan perorangan, perusahaan, Negara dibidang perdagangan, produksi, penunjukan dan sebagainya.⁶⁰ Persaingan adalah hal, cara, hasil kerja bersaing yang tidak sehat, tidak menguntungkan.⁶¹ Persaingan adalah beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha) dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁶² Persaingan adalah suatu kebijakan yang dilakukan melalui dua pendekatan yang secara struktural atau tingkah laku, pendekatan struktural dihubungkan dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari perusahaan sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga (*price-fixing*) dan perjanjian-prjanjian kolusi yang mempunyai pandangan yang sama terhadap perjanjian sentral sebagai usaha untuk menimbulkan monopoli.⁶³

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang

⁶⁰ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cetakan keempat, 1991

⁶¹ J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal.119.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, 2001), hal 311.

⁶³ Johnny Ibrahim, *Hukum dan Persaingan Usaha – Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hal 6.

sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang.⁶⁴

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha (*Competition Law*) seperti hukum antimonopoli (*anti monopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Di Indonesia secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hukum persaingan curang (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.⁶⁵ Menurut Ari, hukum persaingan curang adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku

⁶⁴ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha/> diakses tanggal 10 Maret 2010.

⁶⁵ <http://agungyuriandish.wordpress.com/2009/01/26/undang-undang-no-5-tahun-1999-tentang-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-ditinjau-dari-beberapa-perspektif-teori>, diakses tanggal 21 Februari 2011

usaha.⁶⁶ Sedangkan hukum persaingan adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.⁶⁷

Persaingan curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁶⁸ Persaingan tidak sehat adalah berbagai praktek usaha yang dapat memberikan dampak negatif atas kepentingan-kepentingan konsumen.⁶⁹

Persaingan curang bisa pidana bisa perdata. Persaingan curang adalah perilaku buruk seseorang atau institusi untuk mengambil keuntungan melalui pengelabuan dan penyesatan konsumen atas merek terkenal. Contohnya, Coca Cola mereknya terdaftar, tapi banyak kemasannya yang tidak terdaftar. Kemasannya sering berubah-ubah, seperti saat produk itu menjadi sponsor kegiatan olah raga internasional. Berkaitan dengan kemasan ini di luar negeri sudah ada pengaturan tentang kemasan dan persaingan curang, sedangkan Indonesia belum. Ini menjadi kendala kita untuk memberantas pemalsuan dan pengelabuan merek melalui kemasan. Dan kita belum punya UU tentang Persaingan Curang. Padahal tingkat kerugian akibat pengelabuan itu multi aspek.

⁶⁶ Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal.3.

⁶⁷ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 5.

⁶⁸ <http://motivatornews.com/news/2010/12/22/dr-julius-rizaldi-sh-b-sc-mm-uu-anti-persaingan-curang-lindungi-merek/> diakses tanggal 10 Maret 2011

⁶⁹ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan II, 2000), hal 60

Selain investor dirugikan, negara pun akan kehilangan pemasukan melalui pajak dan konsumen pun tidak terlindungi.⁷⁰

Setiap putusan pengadilan terkait gugatan tentang kemasan menjadi tidak efektif. Sengketa diselesaikan menurut ketentuan UU tentang Merek dengan ketentuan persaingan curang yang sumir, karena diputuskan melalui ketentuan tentang persamaan pada pokoknya. Harusnya bukan ketentuan itu, tapi anti-persaingan curang. Idealnya ada pengaturan anti-persaingan curang di bidang HKI namun untuk saat ini, UU tentang Merek belum mengatur tentang anti-persaingan curang yang mengacu pada ketentuan Konvensi Paris.

Jika memperhatikan peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 322 serta pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah tidak memadai untuk melindungi pemegang Hak Merek dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang.

Di Indonesia gagasan akan perlunya Undang-Undang Antimonopoli dan Anti Persaingan Curang pernah disampaikan oleh para pakar di bidang ekonomi dan hukum ekonomi, setidaknya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna, mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang

⁷⁰<http://campideal.wordpress.com/2010/08/16/ringkasan-hukum-anti-monopoli-dan-persaingan-usaha/> diakses tanggal 10 Maret 2011

merugikan masyarakat. Realitanya dalam praktek sangat bertolak belakang dengan undang-undang.

Dalam masa pemerintahan orde baru, keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia diwarnai tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan persaingan yang curang (*Unfair business practices*), misalnya pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada tahun 1991 yang memberikan kewenangan tunggal dalam membeli cengkeh dari para petani cengkeh dan kewenangan tunggal untuk menjual kepada para produsen rokok. Begitu juga dengan pengaturan Tata Niaga Jeruk dan pemberian banyak kemudahan fasilitas pada pendirian PT. Timor dengan dalih untuk pembangunan nasional, menciptakan efisiensi dan kemampuan bersaing walaupun sebenarnya tidak demikian. Hal itu terjadi karena kekuasaan Orde Baru yang terlalu kuat dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum.

Keinginan agar Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu muncul sebagai bagian dari diskusi dan perdebatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah. Beberapa upaya yang dalam rangka penyusunan Undang-Undang Antimonopoli itu antara lain oleh Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri bersama Menteri Kehakiman. Upaya yang serupa dilakukan pula oleh Departemen Perdagangan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, yang menghasilkan draf hukum yang berjudul “Persaingan Usaha Yang Sehat” atau “*Healthy Business Competition*”.⁷¹

Namun berbagai usulan atau draf mengenai Undang-Undang Antimonopoli itu tidak mendapat tanggapan yang serius dan memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu dengan berbagai alasan antara lain kurangnya komitmen politik untuk melakukan pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. Perkembangan undang-undang anti monopoli selanjutnya menjadi kebutuhan negara-negara non-sosialis atau negara-negara yang menjalankan bisnis secara modern yang memperhatikan pentingnya persaingan dilakukan secara jujur dan sehat, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.⁷²

Persaingan tidak sehat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah persaingan oleh pelaku saha dengan cara yang tidak jujur atau tidak beritikad baik dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain dengan cara-cara :

1. Penggunaan Merek tanpa persetujuan pemegang merek
2. Penempatan merek dagang orang lain pada barang dagangan

⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal 12

⁷² Miko Raharja , Menggugat Temasek. <http://mikoraharja.wordpress.com/tag/monopoli/>. 1999. diakses tanggal 10 Maret 2011

3. Penggunaan merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
4. Pengungkapan rahasia dagang

C. Persaingan Curang dalam Penggunaan Merek terdaftar

Persaingan curang adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya.⁷³

Akan tetapi, dalam upaya menciptakan iklim persaingan yang sehat, ternyata masih belum ada putusan pengadilan Indonesia mengenai perbuatan curang yang dibuat berdasarkan gugatan perdata atas dasar Pasal 1365 B.W. atau perkara pidana yang menggunakan Pasal 382 bis KUH Pidana. Yurisprudensi yang ada hanyalah perkara-perkara merek dagang sehingga yurisprudensi di bidang persaingan curang dan monopoli usaha dalam rangka untuk mengatasi kelemahan aturan prundang-undangan yang berlaku melalui kearifan hakim sejauh ini belum pernah ditemukan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penegak hukum memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami aspek-aspek di luar hukum. Akibat dari kelemahan penegak hukum maka praktek-praktek monopoli sampai saat ini masih sering terjadi dan secara terus menerus merugikan masyarakat.

⁷³ Abdul Fickar Hadjar.2008. *Hukum Persaingan Usaha. (online)*. (Abdul Fickar Hadjar site), hal 45

Untuk memenuhi syarat termasuk persaingan curang itu maka harus terpenuhi unsur-unsur perbuatan curang tersebut antara lain ada tidaknya itikad baik dari pemilik hak merek dan ada tidaknya unsur penipuan. Beritikad baik, yaitu dengan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut.⁷⁴

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang dianggap persaingan curang yang perlu diketahui yaitu:

1. *Trademark piracy* (pembajakan merek)
2. *Counterfeiting* (pemalsuan)
3. *Imitations of labels and pac* (peniruan label dan kemasan suatu produk)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

⁷⁴ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, (Bandung: Citra Umbara, 2001), hal. 13.

Kasus pembajakan merek pernah terjadi di Indonesia di antaranya kasus merek *Tancho*, kasus merek *Polo Ralph Lauren* dan kasus merek *Chloe*. Pemerintah Indonesia pada saat itu mendapat kritikan karena dianggap telah memberikan perlindungan terhadap para pembajak merek-merek terkenal, apalagi setelah terjadinya kasus-kasus merek *Levi's Pierre Cardin*, di mana pengusaha lokal yaitu PT Makmur Perkasa Abadi berhasil menggugat pemilik merek terkenal yang sebenarnya.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti *Levi's*, *Wrangler*, *Osella*, *Country Fiesta*, *Hammer*, *Billabong*, dan *Polo Ralph Laurent*.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek, misalnya penggunaan merek “Bally” dan “Bali”, “Oreo” dan “Rodeo” atau “Eveready” dan “Everlast”.

Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan. Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur (pemboncengan reputasi). Adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru.

Upaya memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain adalah jenis pelanggaran merek yang termasuk bagian dari persaingan curang. Konvensi Paris menjelaskan bentuk persaingan curang ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*);
2. Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing;

3. Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan.

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran merek sebagai bagian dari persaingan curang adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik merek yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.⁷⁵

Contoh kasus persaingan curang lainnya adalah kasus Bakmi Gajah Mada dengan kasus penarikan Indomie di Taiwan berbeda kisahnya. Juga berbeda tempat terjadinya kasus. Jika kasus Bakmi Gajah Mada terjadi di dalam negeri, maka kasus Indomie terjadi di luar negeri, di Taiwan/China Taipei. Namun memiliki kemiripan, yakni keduanya diduga berlarat persaingan curang di dalam berbisnis. Jika kasus Bakmi Gajah Mada dituduh menggunakan ”tubuh bayi baru lahir” yang digantungkan di atas tempat masakan kuah bakmi sebagai kaldu tambahan buat penyedap masakan, sedangkan kasus penarikan Indomie dari berbagai super market di Taiwan karena dituduh mengandung methyl p-hydroxybenzoate. Senyawa kimia dimaksud sejenis zat yang dapat merusak kesehatan dan jenis zat tersebut memang dilarang di negara tersebut.⁷⁶

Ketika produk mie instan bernama Indomie pertama sekali diproduksi dan lalu dijual di berbagai pasar dan toko kelontong, penulis sering mengkonsumsinya di campur telur ayam. Hampir setiap hari, terutama untuk sarapan (pagi) yang dimakan bersama nasi putih. Mulai dari rasa kari ayam, ayam

⁷⁵ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar*, Media HAKI(online),2008

⁷⁶ Patriastomo, ikak. 2009. *Persaingan usaha yang sehat*, (online), (<http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/artikel-pengadaan/62-persaingan-usaha-yang-sehat>) diakses tanggal 10 Maret 2011

bawang, soto medan dan sebagainya. Dan tidak pernah goyah, meski pernah beberapa orang rekan menasehati bahwa di samping mie-nya sendiri yang mengandung zat kimia (pengawet) bumbunya juga (katanya), terindikasi mengandung zat beracun yang cepat atau lambat dapat merusak sel-sel sensitif di dalam tubuh manusia bahkan bisa berakhir dengan kematian. Sama halnya dengan ketika isu produk ajinomoto, yang katanya jika terlampau banyak dikonsumsi, terutama pada masakan sayur-sayuran, akan "berbahaya" bagi kesehatan manusia.

Supaya dapat dihukum, menurut pasal 382bis KUHP, antara lain bahwa terdakwa harus dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan menipu. Perbuatan menipu itu bermaksud untuk memperdaya publik atau orang tertentu. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. Saingannya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa. Suka atau tidak suka, harus diakui bahwa produk mie instan di Indonesia, khususnya produk Indomie, memang disukai masyarakat. Di samping harganya terjangkau, juga rasanya nikmat dan mengundang selera serta higienis. Oleh sebab itu tidak usah heran jika produk mie instan Indomie mampu merambah pasar internasional. Mungkin saja, karena kehadiran produk mie instan Indonesia yang diproduksi PT Indofood (Indomie dan Mie Sedap) di Taiwan, membuat was-was produsen mie instan lokal Taiwan (Presiden Food) yang sebelumnya sempat merajai pasaran mie instan di negerinya, menjadi tersaingi yang membuat omzet penjualannya turun drastis.

Betapa tidak, karena di samping harganya relatif jauh lebih murah jika dibandingkan harga mie instan lokal negara lain, rasanya juga nikmat dan mengundang selera. Karena kalah bersaing dengan produk Indomie di rumahnya, lalu membuat panik produsen mie instan lokal "Presiden Food". Karena panik dan terdesak, lalu berusaha membuat berbagai macam cara termasuk rekayasa untuk menyingkirkan Indomie dari pasaran lokal Taiwan antara lain dengan mencari-cari kelemahan mutu produk Indomie, bahkan berusaha "menzolimi/memfitnah" dengan cara-cara yang tidak menjunjung etika bisnis, membuat alasan bahwa Indomie mengandung zat yang merusak kesehatan manusia di mana zat tersebut dilarang dikonsumsi/digunakan di negaranya. Peran Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus aktif membantu penyelesaian dugaan bahwa Indomie dan Mie Sedaap mengandung methyl p-hydroxybenzoate, yang dilarang di Taiwan bersama pihak PT Indofood (produsen Indomie, Indofood CBP Sukses Makmur) untuk menghubungi Departemen Kesehatan (Biro Keamanan Makanan Taiwan) melalui cara pendekatan yang "sangat piawai", sekaligus berembuk dengan pihak President Food (produsen mie instan terbesar di Taiwan) guna mencari solusi/jalan keluar yang win win solution. Antara lain menjelaskan, mie instan Indonesia produksi PT Indofood tidak mengandung *methyl p-hydroxybenzoate* sebagaimana yang dituduhkan dan dibuktikan dengan hasil penelitian dari pihak berwenang BPOM Indonesia. Dari hasil test laboratorium, serta bukti "formal" bahwa Indomie dan Mie Sedaap yang masuk ke pasaran Taiwan sebenarnya sudah memenuhi peraturan Departemen Kesehatan Taiwan (Biro Keamanan Makanan

setempat). Namun, jika sebaliknya, bahwa ternyata produk Indomie kita memang mengandung zat berbahaya, misalnya oleh karena BPOM lalai dan atau kurang teliti melaksanakan tugasnya, yang antara lain mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia maupun diluar Indonesia, harus secara jantan, jujur dan berterus terang mengemukakannya.⁷⁷

D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek dari Praktek Persaingan Curang

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh A Zen Umar Purba (mantan Dirjen HaKI) bahwa *law enforcement* yang lemah. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha home industri bahwa merek adalah mempunyai fungsi sosial. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif tetapi pada sisi lain justru yang anggapan

⁷⁷http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/10/15/3790/persaingan_curang_dalam_berbisnis/ diakses tanggal 10 Maret 2011

demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif.⁷⁸

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut :⁷⁹

1. Perlindungan hukum preventif

⁷⁸ Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi HaKI di Indonesia* Edisi Khusus Penerbit Peradaban, hal 55

⁷⁹ [http://pou-pout.blogspot.com/2010/03/Penolakan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal](http://pou-pout.blogspot.com/2010/03/Penolakan_Pendaftaran_Merek_yang_Memiliki_Persamaan_dengan_Merek_Terkenal). Diakseskan tanggal 10 Maret 2011

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan 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 perlindungan hukum.

Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya.

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan

atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada.

Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*).

Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Dengan itu maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh

melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal.⁸⁰

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meningkat. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

Faktor gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan merek terkenal terutama produk dari luar negeri (*label minded*) juga sangat mempengaruhi dan sekaligus menguntungkan pemalsuan merek, karena mendapatkan kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat melalui merek-

⁸⁰ <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diakses tanggal 23 Mei 2011

merek asli tapi palsu (aspal) atau merek yang mirip dengan merek terkenal, dengan menghasilkan produk yang kerap kali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong kosong konsumen yang ingin mengenakan merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga mereka membeli merek-merek asli tapi palsu asalkan tetap bisa gengsi.

Pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas barang. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik. Penggunaan produk dengan merek-merek tertentu disamping *good will* yang dimiliki oleh mereknya sendiri selain itu juga sifat fanatik dari konsumen terhadap merek tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan atau keunggulan dari merek yang lain. Sifat fanatik yang dimiliki oleh konsumen tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi ada juga mengutamakan prestise dan memberikan kesan tersendiri dari pemakainya sehingga dengan memakai persepsi mereka adalah suatu “simbol” yang akan menimbulkan gaya hidup baru (*life style*). Adanya perbedaan persepsi didalam masyarakat mengenai merek menimbulkan berbagai penafsiran, tetapi meskipun begitu berarti bahwa tindakan orang-orang yang memproduksi suatu barang dengan mendompleng ketenaran milik orang lain tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena dengan membiarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab maka secara tidak langsung menghasilkan dan membenarkan seseorang untuk menipu dan memperkaya diri secara tidak jujur.

Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan internasional yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum.⁸¹

Bentuk Perlindungan yang Pemegang hak merek dapat lakukan jika ada pihak yang melakukan praktek persaingan curang yakni dengan :⁸²

1. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk:
 - a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak merek. Khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak merek atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importansi
 - b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak mereknya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau

⁸¹ http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_monopoli/penjelasan_umum.htm, diakses tanggal 10 Maret 2011

⁸² Adi Nugroho. *Waralaba dan persaingan Usaha yang Sehat*. (online) (<http://www.kppu.go.id>) diakses tanggal 10 Maret 2011

hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak merek (putusan sela).

3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJ HKI.

Beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan *rule of reason* mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun anti-persaingan (misalnya tindakan merger yang menghasilkan dominasi satu pelaku usaha) tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Atau sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barriers to entry*). Oleh karenanya, penekanan pada *rule of reason* adalah unsur material dari perbuatannya. Dan pada *rule of reason*, tindakan restriktif tidak rasionil yang menjadi sasaran pengendaliannya dan penentuan salah tidaknya digantungkan kepada akibat tindakan usaha (persaingan) terkait terhadap pelaku usaha lain, konsumen dan atau perekonomian nasional pada

umumnya. Maka dari itu untuk tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan klausula kausalitas seperti di atas.⁸³

Perlindungan bagi merek yang terkenal ini meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad tidak baik” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membongceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan Internasional yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik.⁸⁴

Untuk melindungi para pengusaha ataupun pemegang hak merek terdaftar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar, maka diberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terdaftar. Perlindungan hukum dapat berupa pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran hak merek terdaftar, baik dalam bentuk ganti rugi secara perdata maupun dalam bentuk tuntutan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU Merek.

⁸³ Adrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal 12

⁸⁴<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>, diakses tanggal 10 Maret 2011

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTEK PERSAINGAN CURANG
MELINDUNGI MEREK**

A. Pelanggaran terhadap Merek Terdaftar dalam Ppraktek Persaingan Curang

Pelanggaran di bidang merek dijadikan perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam rangka kebijakan kriminal, yaitu sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁵ Fungsi hukum pidana sebagai pengendali sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan berupa pelanggaran di bidang merek. Artinya norma-norma yang ada dibidang HaKI khususnya merek ditegakkan dengan hukum pidana. Fungsi hukum disini untuk mengontrol perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi agar tidak merugikan pihak lainnya. Hukum di bidang merek untuk menjamin pelaku usaha mengamankan kegiatan dan tujuan ekonominya. Akan tetapi dalam KUHP yang mengatur tentang persaingan curang yaitu pasal 382 bis kurang memadai untuk menjerat pelaku pelanggar merek terdaftar dimana Persaingan curang yang Terdapat dalam pasal 382 bis KUHP yang mana pelakunya hanya bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 13.500,-.

Untuk itu biasanya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar dalam praktek persaingan curang menggunakan ketentuan tindak pidana

⁸⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Bandung, 1983), hal. 158

yang diatur pada pasal 90 sampai pasal 95 UU Merek. Dan juga disebutkan dalam pasal 95 UU Merek bahwa tindak pidana pelanggaran merek ini merupakan delik aduan. Dikategorikan tindak pidana merek sebagai delik aduan, dengan pertimbangan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, baik polisi, PPNS serta keterbatasan sarana penegakan hukum HaKI. Dalam Undang-Undang merek terdahulu, pelanggaran ini dikategorikan sebagai delik biasa. Sebenarnya hal ini dirasakan memberatkan aparat penegak hukum, karena secara teoritis harus pro-aktif melakukan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran.

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamnya memuat substansi yang essential berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaftarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek. Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek pasal 4 bahwa : *'merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik'*.

Di pasaran sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut.

Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*on rechmatige daad*), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.⁸⁶

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari

⁸⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999.

bunyinya, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.⁸⁷

Kemudian meskipun kita memiliki UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun persaingan curang tidak menggunakan UU ini sebagai dasar hukum untuk penegakan hukum pelanggaran merek terdaftar dalam persaingan curang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1(6) UU Anti Monopoli dimana dikatakan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”⁸⁸ Dari penjelasan itu dapat kita lihat bahwa pada UU Anti Monopoli lebih terpaku pada proses kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sedangkan persaingan curang itu sendiri lebih terpaku pada hasil yang diperoleh dari pelanggaran terhadap merek yang terdaftar.

⁸⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hal.304-305.

⁸⁸ Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 ayat 6

Untuk itu UU Anti Monopoli ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk perbuatan persaingan curang terhadap merek terdaftar karena ketentuan-ketentuan mengenai persaingan curang itu sendiri tidak diatur dalam UU tersebut. Dan untuk penegakan hukum persaingan curang tersebut dapat dikenakan ketentuan Perdata sesuai dengan pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum dan ketentuan Pidana sesuai dengan pasal 382 bis KUHP tentang persaingan curang.

Adapun unsur pidana persaingan curang secara umum adalah antara lain:

1. Adanya perbuatan yang bersifat menipu dengan maksud menyesatkan khalayak ramai atau orang tertentu. Penipuan ini berupa pemakaian merek sebagai hasil pemboncengan reputasi merek terkenal secara tanpa hak dalam produksi dan perdagangan. Maksud dari adanya unsur memperdaya public ini adalah timbulnya penyesatan terhadap suatu hasil produksi atau menyesatkan sesama pengusaha yang memproduksi barang atau jasa sejenis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menarik keuntungan dari pasaran produk maupun penguasaan pangsa pasar pada segmen tertentu yang telah dikuasai pihak lain, secara tanpa hak.
2. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pesaingnya, yang dapat berupa pesaing pengusaha itu sendiri maupun pesaing orang lain. (misalnya agen, maupun penjual lain yang terlibat hubungan denganya)

Sedangkan Unsur yang terdapat dalam pasal 1365 BW antara lain :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Dengan unsur unsur yang terdapat pada ketentuan pasal 382 bis KUHP dan pasal 1365 BW ini jika diterapkan dengan baik maka penegakan hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar dalam praktek persaingan curang akan terakomodir, sehingga pemegang hak merek terdaftar dapat terlindungi mereknya dari praktek persaingan curang.

B. Upaya Penanganan Pelanggaran Merek Terdaftar pada Praktek Persaingan Curang

Dalam praktek para penegak hukum saat ini, sebagian besar masih memegang asas legalitas dalam penerapan hukum. Hal ini nampak dalam menangani suatu kasus, maka para penegak hukum hanya menerapkan unsur-unsur pasal yang ada dalam UU (KUHP) ke perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana, atau dengan kata lain hanya mengkonkritisasi unsur-unsur pasal yang abstrak ke suatu kasus, dan kebanyakan tanpa memperhatikan apakah nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosiologis empiris suatu masyarakat. Sebagai contoh, penerapan delik melarikan anak gadis (pasal. 332 KUHP), meskipun menurut hukum adat daerah setempat kawin dengan melarikan gadis (kawin lari) bukan merupakan perbuatan terlarang, namun dengan alasan asas legalitas, pelaku dikenakan pidana sesuai KUHP.

Pemikiran yang legalitas dalam penerapan hukum tersebut, perlu diadakan kajian baik dari pandangan normative maupun sosiologis. Dari sudut pandang normatif, sebenarnya para penegak hukum harus memperhatikan peraturan perundang-undangan selain dari KUHP, seperti nilai-nilai yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman sendiri, atau bahkan pada Hukum dasar yaitu UUD 1945. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan” bahwa dalam menangani suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. “

Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum (hakim) tidak boleh hanya berdasar pada asas legalitas belaka, namun harus pula memperhatikan dan menggali nilai-nilai/ norma hukum yang tidak tertulis, yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat.

Upaya meningkatkan perlindungan hukum yang lebih luas. Berbagai macam upaya hukum telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik merek, tidak hanya sekedar tindakan administratif tetapi dapat juga dengan ancaman tuntutan pertanggung jawaban perdata maupun pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang akan dikemukakan sebagai berikut:⁸⁹

1. Penanganan melalui tindakan administrasi oleh Kantor merek

Tindakan administratif yang dapat dilakukan kantor merek sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya, dapat diterapkan dalam tahap:

⁸⁹ Wiratmo Dianggoro, “Pembaharuan UU Merek dan ampak Bagi Dunia Bisnis”, *Jurnal Hukum Bisnis* , Volume 2, hal 53

a. Pada tahap proses permintaan pendaftaran

Pada tahap proses permintaan pendaftaran, kantor merek dapat berperan memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Kantor merek berhak menolak permintaan pendaftaran, apabila pada tahap pemeriksaan substantive yang digariskan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ternyata merek yang diajukan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu :

- 1) Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

Tindakan penegakan hukum permintaan pendaftaran merek dengan alasan bertentangan dengan Pasal 6 sangat efektif melindungi merek yang sudah terdaftar dan perbuatan atau pembajakan merek.

Ketelitian kantor merek menolak permintaan pendaftaran merek yang mengandung unsur pemalsuan merupakan tindakan edukatif, korektif dan preventif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan merek yang sehat dalam kehidupan nasional, regional dan global. Dengan demikian, wajar apabila

dikatakan bahwa kantor merek merupakan pintu gerbang pertama tegaknya perlindungan merek.

Apabila kantor merek seius melakukan penyaringan pada tahap proses pemeriksaan syarat dan pemeriksaan substansi sesuai dengan patokan yang ditentukan undang-undang, maka kecil sekali kemungkinan terjadi kejahatan pemalsuan atau pembajakan merek dalam system konstitutif. Sebaliknya, jika pintu ini tidak dijaga ketat oleh kantor merek pada tahap permintaan pendaftaran maka akan bobol dan merajalela manipulasi merek. Apalagi kalau pejabat atau komisi eksamanasi tidak profesional dan mudah dipercaya berkolusi, maka fungsi dan peran kantor merek sebagai pelindung utama dan pertama akan mejadi instansi tukang legalisasi permalsuan merek.

Kalau begitu, jika bangsa ini bercita-cita melindungi pemilik merek, apakah merek asing atau mereka domestik dan melindungi masyarakat umum dari kejahatan pemalsuan atau pembajakan Merek, tangan pertama yang harus bersih, jujur dan profesional ialah aparat yang dipercaya melakukan eksaminasi di kantor Merek. Hanya kejujuran yang dibarengi dengan kualitas profesional para pemeriksa yang mampu memberikan jaminan perlindungan yang keras, tegar dan tegas.

Keberadaan para eksminator di kantor Merek jangan terlampau terpengaruh mengenai dihadapkannya kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (3) undang-undang Nomor 15 tahun 2001.

Jika ketegaran dan ketegasan penolakan dilandasi kejujuran dan profesional. Tidak perlu gentar menghadapi Pengadilan Niaga. Lagipula kemungkinan dibawanya penetapan penolakan yang diambil Kantor Merek ke Pengadilan Niaga merupakan sistem konstitusional yang diciptakan untuk kepentingan bangsa. Ketentuan yurisdiksinya hanya terbatas pada penilaian formal, apakah penetapan penolakan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan atau apakah dalam mengambil penetapan ada penyalahgunaan wewenang ataupun melampaui batas kewenangan.

Pengadilan Niaga tidak dibenarkan melakukan penilaian substantif dan penetapan penolakan. Sehubungan dengan hal tersebut dihimbau kepada Pengadilan Niaga untuk meningkatkan pemahamannya secara komprehensif tentang ruang lingkup Undang-Undang Merek. Kalau para hakim yang berfungsi di Pengadilan Niaga menguasai dengan baik undang-undang Merek, maka kecil sekali kemungkinan muncul putusan kontroversial yang menghalalkan Merek palsu menggilas Merek orisinal yang sudah sah pendaftarannya.⁹⁰

b. Penghapusan Asas Prakarsa Kantor Merek

Tindakan administratif kedua yang dapat dilakukan Kantor Merek dalam meningkatkan jaminan perlindungan merek terdaftar dari pemalsuan, merujuk kepada ketentuan Pasal 61 UU Merek memberikan wewenang kepada kantor merek secara *ex officio* atau atas prakarsa sendiri menghapus pendaftaran merek dari daftar umum merek dengan alasan sebagaimana yang

⁹⁰ Kristanto dan Yakub Adi, 2009, *Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum Merek*, dalam *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*, (Yogyakarta; CICODS FH-UGM, 2009)

diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, bahwa merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diminta didaftar. Perbuatan ini jelas pemalsuan atau pembajakan dalam arti luas. Menghadapi kasus ini kantor merek harus tegas menegakan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami kerugian.

2. Penanganan melalui Hukum Perdata

Pemakain merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan Permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya hukum banding dan kasasi). Sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Gugatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Hakim dalam memeriksa gugatan tersebut dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak, atas permohonan pihak penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 10 HIR). Apabila tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek bukan haknya, hakim dapat

memerintahkan untuk melaksanakannya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Pada prinsipnya hanya pemilik merek terdaftar yang dilanggar haknya dapat menggugat atas pelanggaran merek diatas. Namun juga terjadi pemberian lisensi merek, maka pihak penerima lisensi merek terdaftar mempunyai hak pula mengajukan gugatan, mengenai ketentuan ini dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 2001 Pasal 78 yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran merek dapat dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Undang-Undang memberikan hak kepada pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan provisi yang tujuannya untuk mencegah kerugian yang lebih besar diderita oleh penggugat. Tuntutan provisi tersebut berisi supaya pihak tergugat diperintahkan Hakim untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak (Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Tuntutan provisi ini dapat diajukan sebelum perkara gugatan atas pelanggaran merek diputus oleh Pengadilan Niaga. Apabila dikabulkan, hakim memutuskan tuntutan provisi dengan segala putusan sela yang dicatat dalam berita acara sidang terhadap putusan pengadilan niaga mengenai gugatan atas pelanggaran merek ini tidak dapat diajukan banding. Tetapi

apabila diamati Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatakan walaupun terhadap keputusan mengenai pembatalan merek tidak dapat dimintakan banding akan tetapi dapat secara langsung diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan diadakannya ketentuan seperti ini, maka ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus diartikan sebagai menganut prinsip dan menerapkan mekanisme yang sama, yaitu tidak dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau juga peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung pula.

3. Penanganan Melalui Hukum Pidana

Di dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa 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 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 91 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa 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).

Sedangkan Pasal 92 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa (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 Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis (3) 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 Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa 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).⁹¹

Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIII Pasal 89 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa penyidikan atas tindak pidana merek selain oleh penyidik pejabat Polisi Negara juga dapat dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagai penyidik, sesuai dengan peraturan perundangundangan yan berlaku.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek,
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana bidang merek,
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidanan bidang merek,
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan , catatan , dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana merek,
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukaan catatan dan dokumen lain,
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang merek.

⁹¹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Bab XIV, pasal 90-93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Merek Terdaftar Dalam Perdagangan Barang Atau Jasa dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti merek lukisan/gambar, merek kata, merek huruf/angka, merek nama, merek kombinasi, yang kesemua bentuk itu digunakan sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, sebagai alat promosi dan sebagai jaminan atas mutu barang produksi, serta untuk menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dari praktek persaingan curang dapat berupa perlindungan yang diberikan pada saat pendaftaran merek dengan pemeriksaan secara menyeluruh, akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut saat ini mungkin belum akurat karena masih sering terdapat merek yang akan didaftar diterima padahal telah ada merek yang mirip dan serupa. Serta perlindungan dengan melakukan sosialisasi sehingga kesadaran untuk melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat berkurang (perlindungan preventif). Selain itu juga dapat memberikan perlindungan dalam bentuk mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi baik secara material maupun immateriil. Dan orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat dituntut agar dijatuhi hukuman pidana sesuai yang diatur dalam UU Merek (perlindungan represif).

3. Penegakan hukum yang dilakukan juga dilakukan dengan penegakan hukum preventif dan represif, dimana penegakan hukum preventif dilakukan pada saat dilakukannya pendaftaran merek tersebut dan penegakan hukum represif dapat dilakukan oleh pemilik hak merek yang telah terdaftar yang dilakukan dengan menggugat secara perdata maupun pidana terhadap pihak yang tidak beritikad baik. Untuk itu penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan pembatalan terhadap merek yang akan didaftarkan oknum yang tidak beritikad baik dan juga dapat mengajukan Penetapan Sementara agar kerugian yang diderita akibat pelanggaran terhadap merek terdaftar melalui persaingan curang menjadi lebih besar kerugiannya. Selain itu penegakan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun menuntut agar orang yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar dapat dihukum pidana dan penegakan hukum itu selama ini telah berjalan relatif cukup baik.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum yang memiliki peran utama dalam hal pengaturan persaingan curang yaitu Direktorat Merek pada DirJen HaKI serta para Hakim yang mengadili sengketa persaingan curang yang memiliki peran penting dalam mencegah persaingan curang agar kinerjanya lebih diperbaiki sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam hal persaingan curang, karena tampaknya aparat penegak hukum

kurang kompetensinya dalam mengadili perkara persaingan curang dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan substantive sehingga ada Merek yang didaftarkan tanpa adanya itikad baik dan persaingan curang pun terjadi.

2. Sebaiknya pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai dalam kungkungan DirJen HaKI ditingkatkan serta dilakukan sosialisasi sehingga pegawai memiliki moral dan iman yang kuat sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam melindungi pemilik hak merek terdaftar dan mencegah terjadinya persaingan curang terhadap merek terdaftar.
3. Hendaknya Indonesia sebagai anggota WTO memiliki UU Anti Persaingan Curang untuk mengakomodir kasus pelanggaran merek dalam bentuk persaingan curang yang terjadi di Indonesia karena peraturan yang digunakan untuk mengadili kasus persaingan curang yang terjadi kurang efektif.