

BAB II

BENTUK PELANGGARAN PEMALSUAN SEPATU MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

2.1 Bentuk Pelanggaran Pemalsuan Sepatu Merek Terkenal

Semakin berkembangnya dunia masyarakat mengikuti gaya berpakaian atau *style* dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mendorong mereka untuk membeli produk bermerek dan/atau jasa yang terkenal. Pengertian dari merek terkenal itu sendiri dapat dilihat pada buku yang berjudul “hukum merek *trademark law* dalam era global dan integritasi ekonomi” yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat.³⁸

Adapun kriteria merek terkenal sendiri dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Pasal 18 yaitu :

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek terkenal tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

³⁸ *Ibid.*, Hlm 241

Pangsa pasar

- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang atau
- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal.

Dari bunyi-bunyi Pasal 18 ayat 3 diatas menyatakan bahwa ada beberapa poin merek terkenal bisa disebut dengan merek terkenal apabila telah memenuhi ke sembilan syarat yaitu:

Pada Pasal 18 ayat 3 poin a dapat kita lihat bahwa tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat disini adalah apabila sebagian besar masyarakat telah mengetahui dan mengerti apakah merek tersebut memang sudah ada banyak dipasaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan barang palsunya sudah tersebar luas di berbagai wilayah hingga manca negara. Contohnya seperti merek sepatu Nike yang berasal dari negara Jepang awalnya merek tersebut hanya ingin menyaingi pasar merek-merek sepatu lari lainnya seperti Puma ataupun adidas di pasaran Impor Jepang. Akan tetapi merek tersebut sukses menguasai pasar di Amerika dan hingga kini merek tersebut disebut sebagai pemimpin merek sepatu olahraga di dunia.

Selanjutnya dalam poin b volume penjualan barang disini dimaksudkan apabila barang dan/atau jasa tersebut telah mencukupi permintaan dari para konsumen dan keuntungan telah dimiliki oleh sang pemegang merek terkenal tersebut. Permintaan konsumen yang terus

meningkat disini biasanya sebagian merek terkenal akan membuka cabang pabriknya atau meminta bantuan kepada produsen dari negara lain di berbagai negara agar dapat mencukupi permintaan tersebut meskipun hanya di beberapa negara pendistribusiannya. Secara produsen itu diawasi langsung oleh pihak pemegang merek maka barang dari produsen tersebut tetaplah disebut barang original meskipun sedikit lebih murah di bawah harga pabrik aslinya. Akan tetapi beberapa pengusaha yang mempunyai itikad buruk terkadang menyalahgunakannya dengan membuat barang palsu yang membuat keuntungan dari pemegang merek tersebut menurun.

Dilanjutkan dalam poin c pangsa pasar disini adalah apabila barang dan/atau jasa tersebut sudah memasuki berbagai wilayah di Indonesia. Pangsa pasar disini dimaksudkan menjadi bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan menurut ciri khasnya. Seperti konsumen dari berbagai umur, dari remaja hingga dewasa dan juga dari semua kalangan masyarakat agar dapat ikut menikmati barang yang original.

Sedangkan dalam poin d jangkauan daerah penggunaan sama halnya dengan penyebaran barang dan/atau jasa di berbagai wilayah. Serta peredaran di berbagai wilayah juga merata meskipun terkadang tidak ada gerai di suatu wilayah tertentu tetapi masih bisa diakses melalui situs online atau biasa disebut *online shop*. Contoh penyebarannya adalah banyaknya barang tersebut di berbagai situs online di berbagai web dan aplikasi. Apalagi jaman sekarang manusia mau dengan yang instan. Dan juga tersedianya berbagai macam perusahaan ekspedisi mulai dari melalui darat, laut, hingga udara.

Poin e jangka waktu penggunaan dari suatu merek terkenal apabila suatu merek sudah beredar lama di masyarakat. Jangka waktu disini bisa kita lihat dari sejarah sepatu itu kapan dia terbentuk atau kapan merek itu diciptakan oleh penciptanya. Serta bisa juga dilihat dari mulai dari kapan merek tersebut telah didaftarkan di negara-negara didunia. Serta merek tersebut memang sudah dipercaya dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Selanjutnya di poin f mengenai intensitas biaya produksi merek, dalam hal kaitannya dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk promosi terhadap suatu merek. Promosi disini sangatlah penting untuk merek tersebut agar diakui sebagai merek terkenal. Diambil contoh dari merek sepatu Nike yang mengambil promosi dengan menggunakan atlet-atlet ternama dunia. Terutama karena pengenalan dari sepatu "Air Jordan" yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan pada tahun 1990an. Dan sepatu dengan type itu masih diminati dan dicari oleh konsumen hingga saat ini.

Sedangkan poin g mengenai permohonan merek tersebut sudah tersebar diberbagai negara. Permohonan disini dimaksud merek tersebut sudah dimohonkan dimana saja, Semakin tinggi angka permohonan terhadap suatu merek, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dikarenakan pengetahuan masyarakat yang meningkat maka ada beberapa negara yang mempunyai aturan tertentu. Contohnya merek New Balance, produk sepatu dari merek tersebut ada beberapa type sepatunya yang terbuat

dari kulit babi. Dan apabila kulit tersebut dari kulit babi maka negara timur tengah tidak segan untuk menolaknya dengan alasan tidak halal.

Poin h mengenai tingkat keberhasilan penegakan hukum khususnya mengenai pengakuan terhadap suatu merek terkenal tersebut. Untuk diakuinya suatu merek agar dikatakan terkenal harus sudah dapat pengakuan hukum dari negara mereka berasal maupun dari negara yang menjadi pangsa pasar mereka. Dan tingkat keberhasilan disini dapat dilihat dari apakah barang tersebut semakin hari semakin banyak palsunya atau semakin sedikit barang palsunya.

Selanjutnya yang terakhir di dalam poin i tentang nilai yang melekat di dalam suatu reputasi merek karena kualitasnya yang terjaga meskipun sudah lama dan telah dilindungi oleh merek terkenal. Setiap merek terkenal memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda-beda antara merek satu dengan yang lainnya. Kualitas yang terjaga disini dimaksudkan dari barang original yang diproses dengan terampil dan telaten serta kualitas dari bahan-bahan yang dipakai berkualitas dan sangat sesuai dengan cara pemakaiannya dan kualitas yang terjaga dari tahun ke tahun hingga saat ini kualitasnya yang makin bagus. Serta telah dilindungi oleh merek terkenalnya sendiri disini saya mengambil contoh dari alas sepatu Adidas yang telah dipatenkan untuk teknologi boostnya yang disiapkan untuk sepatu lari atau untuk jalan agar kaki tidak cepat pegal dan nyaman meskipun sudah dipakai lama.

Faktor yang mempengaruhi timbulnya pemalsuan sepatu merek terkenal sendiri adalah dikarenakan harga sepatu bermerek terkenal yang sangat mahal

sehingga tidak dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Hal tersebut telah mengubah pemikiran masyarakat sebagai konsumennya. Dan pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya.

Pertumbuhan semacam ini tidak terlepas dari kondisi psikologis masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum dalam bidang merek yang sangat buruk, sehingga sering kecenderungan ini tidak lagi memperhatikan faktor kemampuan ekonomis yang bersangkutan. Akibatnya sering terjadi seseorang yang secara ekonomis sebetulnya tidak mampu membeli dan memakai suatu barang dengan merek terkenal, namun karena faktor gengsi, mereka memaksakan diri untuk membeli dan memakai barang tersebut.

Faktor yang berikutnya pelanggaran merek terkenal terjadi karena keinginan dari para pedagang untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Oleh karena itu perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan yang relatif besar dalam waktu yang cepat. Kondisi seperti ini telah memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan hasrat konsumen dengan menawarkan barang asli tapi palsu atas suatu merek terkenal. Sudah pasti harga barang dengan merek yang demikian sangat miring, dan seringkali memang disesuaikan dengan kondisi kantong konsumen, kendati ada juga yang menjual lebih mahal agar kelihatan

lebih bergengsi. Akhirnya terjadilah titik temu antara permintaan dengan penawaran. Konsumen yang sangat gandrung dan mengutamakan faktor gengsi, memperoleh kepuasan karena berhasil menikmati barang-barang dengan merek terkenal. Sedangkan para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan membonceng nama pada merek terkenal. Sementara dipihak lain, pemilik merek asli harus menerima kerugian yang sangat besar. Padahal pemilik merek inilah yang bekerja keras membangun citra merek itu, tetapi orang lain menikmatinya tanpa susah payah. Selain itu juga sangat banyak konsumen yang tertipu dengan membeli barang dengan merek terkenal yang ternyata telah dipalsukan.

Pelanggaran merek terkenal sendiri pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis (*similarity of trademark but goods and services are dissimilar*);

Persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripan bentuk ataupun pengucapan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol dari sebuah merek yang sama antara satu dengan yang lainnya dan apabila pengucapan dikedua merek itu. Sedangkan persamaan untuk barang yang tidak sejenis sendiri merupakan peniruan merek yang sama pada pokoknya tetapi memiliki kegiatan perusahaan yang berbeda dan tidak saling bersebrangan fungsi dan bentuk kegiatan merek tersebut sehingga dapat membingungkan konsumen dalam perihal pemakaian suatu merek

terkenal. Contohnya apabila ada merek Adibas yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek Adidas, ternyata merek Adibas tersebut digunakan pada jenis usaha pakan ternak.

2. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak (*there is dilution or tarnishment or blurring reputation without due caues*);

Menyatakan bahwa penipisan, pemudaran, dan pengaburan merek itu suatu cara pemalsuan yang menurunkan nilai suatu merek dari daya pembedanya maupun keunikann dari merek terkenal tersebut. Keunikan dan daya permbeda itu penting bagi suatu merek karena dapat menunjukkan dan membedakan suatu merek itu, dan mungkin suatu merek itu akan luntur dan melemah, tetapi tidak ada kebingungan mengenai sumber, sponsor, atau hubungan yang telah terjadi pada merek itu. Contoh dari pernyataan diatas adalah sepatu palsu yang dibedakan menjadi beberapa kategori yang masyarakat awam tidak akan mengetahui perbedaan dari kategori-kategori yang sudah digolongkan oleh si produsen. Contoh dari kategori yang biasanya dipakai oleh produsen disini menggunakan kata-kata sepatu original padahal sepatu itu buatan pabrik lokal yang tidak mempunyai perjanjian dengan merek terkenal tersebut dan biasanya kemiripannya 95% dengan sepatu aslinya.

3. Ada penggunaan yang bersifat merusak (*tarnishment*)

Perusakan merek terkenal adalah perusakan yang akibat dari penggunaan merek tanpa hak dari pihak lain untuk memudarkan ,

menurunkan, atau menipiskan kualitas pembeda dari suatu merek. Serta merusak reputasi dari merek terkenal tersebut dikarenakan merek yang ditampilkan tidak sesuai dengan kualitas merek yang aslinya atau kualitas merek yang lebih rendah. Contohnya merek sepatu Vans yang mempunyai ciri khas V yang bergaris panjang diatas “ans” nya tetapi huruf V yang mirip dengan merek tersebut dipakai oleh bengkel bernama Vast dengan maksud mengambil kata *fast* yang berarti cepat.

4. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet (*cybersquatting*);

Penggunaan domain name melalui internet dengan menggunakan nama merek terkenal namun untuk produk yang tidak terkait dengan merek sesungguhnya. Dalam hal ini merupakan tindakan praktik penyerobotan terhadap pemilik merek asli secara tidak sah sebagai maksud untuk memiliki atau menjual produk yang sama atau sejenis, tetapi sesungguhnya bermerek lain. Contohnya ada web yang mengatasnamakan www.reebok.com tetapi sebenarnya web itu bukanlah web asli dari merek tersebut, melainkan milik pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dengan memakai nama merek terkenal tersebut, dengan cara menjual domain name merek terkenal itu dengan harga yang tinggi.

5. Penggunaan karakter merek terkenal dalam pemasaran (*character merchandising*).

Penggunaan karakter merek terkenal biasanya terjadi didalam karakter kartun seperti, karakter Winnie The Pooh, Donald Duck, Tweety,

dan lain-lain. Penggunaan karakter tersebut bertujuan untuk menambah popularitas dari suatu produk, padahal produk-produk tersebut tidak ada kaitannya dengan karakter tersebut. Contohnya sering dijumpai di pedagang-pedagang sepatu dipasar tradisional dengan menggunakan karakter kartun yang sedang populer di televisi, yang ditargetkan akan menarik minat para konsumen dari kalangan anak kecil agar tertarik untuk membelinya.

Pada hakekatnya pelanggaran merek terkenal yang terjadi saat ini adalah akibat dari permintaan pasar dari masyarakat yang tinggi untuk menginginkan barang merek terkenal dengan harga murah dan terjangkau. Dari perilaku masyarakat tersebut terciptalah para pengusaha yang tidak beritikad baik yang berkeinginan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dalam perdagangan. Dari celah itulah para pengusaha yang tidak beritikad baik membuat produk-produk yang serupa dengan barang asli tetapi masih dibawah rata-rata kualitasnya atau biasa kita bilang dengan barang palsu ataupun KW.

2.2 Hak Pemilik Merek Sepatu Terkenal

Merek terkenal yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Kekayaan Intelektual harus dilindungi meskipun merek terkenal yang tidak terdaftar juga mendapatkan perlindungan dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) atau yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Perlindungan Kekayaan Intelektual, perlu dipahami makna Kekayaan Intelektual itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak milik sendiri diatur pada Pasal 570 KUH Perdata yaitu :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Dari pengertian Pasal 570 KUH Perdata diatas dinyatakan bahwa hak milik adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menikmati barang atau jasa telah diciptakan secara leluasa dan secara sepenuhnya selama hak-hak tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak yang dimiliki orang lain. Apabila hak-hak tersebut terpenuhi dapat dipastikan hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada dua macam yaitu:

1. Hak Eksklusif adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

2. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Dalam penjelasan pasal diatas hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya hak merek sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya dan telah diberi jangka waktu tertentu agar memperpanjang hak tersebut.

Sedangkan hak prioritas merupakan hak setiap pemegang merek yang ingin mendapat perlindungan saat mendaftarkan mereknya ke negara lain sesuai isi perjanjian dan hak yang dimiliki oleh para pemegang hak merek terkenal.

Selain Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis aturan mengenai hak merek juga diatur pada perjanjian TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan, yaitu :

Article 16 Rights Conferred

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

Berdasarkan TRIPs menegaskan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan berupa tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek yang telah didaftarkan di mana telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan macam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang sudah dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada untuk barang atau jasa yang tidak sama dengan barang atau jasa atas suatu merek dagang yang didaftarkan, asalkan penggunaan merek dagang yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa pemilik merek terdaftar dengan ketentuan bahwa si pemilik hak merek tersebut tidak dirugikan.

Hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. hak ini timbul karena kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Hak eksklusif (*exclusive right*) diartikan sebagai “*one which only the grantee there of can exercise and from which al others are*

prohibited or shut up.” Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek terdaftar tersebut, termasuk memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa dan menggunakannya untuk bisnis yang relevan;
- b. Hak eksklusif tersebut membuat pemilik hak merek terdaftar yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun yang lain yang berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) untuk barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum;
- d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak mana pun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) tanpa izin;
- e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis;
- f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan asset tidak berwujud (*intangible asset*) dan membuat investasi sesuai hukum yang berlaku;
- g. Hak untuk mengalihkan merek terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya;
- h. Hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya.³⁹

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 196

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat 1 (satu) yaitu :

Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Berdasarkan pengertian Pasal diatas pemilik merek terdaftar berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakannya baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama sesuai isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 44 yaitu :

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penerima lisensi dari merek terdaftar memiliki hak yang sama dengan pemilik merek terdaftar tersebut. Dan mereka memiliki timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lainnya sesuai isi dari perjanjian.

Dan apabila hak dari pemilik merek tersebut dilanggar oleh pihak lain maka pihak pemegang merek berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 84 UU No.20 tahun 2016 tentang tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

1. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

2. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian pasal diatas maka pemilik merek dapat melakukan permohonan kepada hakim agar menghentikan proses produksi yang dilakukan oleh tergugat yang melanggar merek dari penggugat maka dari itu hakim dapat memerintahkan penyerahan barang tersebut setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar tergugat menyerahkan barang tersebut kepada penggugat sebagai pemilik merek yang sah.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76 ayat 2 yaitu :

Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik merek yang beriktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Dari pengertian diatas menyatakan bahwa merek terkenal yang tidak terdaftar pada tujuan negara pemohon masih dapat memiliki hak prioritas yang diberikan pada negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) dan berguna untuk memiliki perlindungan hukum meskipun tidak terdaftar pada negara tersebut.

Menurut Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property), Pasal 4 A ayat 1 (satu) mengenai hak prioritas yaitu:

1. *Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.*
2. *Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.*
3. *By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.*

Artinya:

1. Setiap orang yang telah mengajukan permohonan paten, atau untuk pendaftaran model utilitas, atau desain industri, atau merek dagang, di salah satu negara Uni, atau penggantinya dalam judul, akan menikmati, untuk tujuan pengarsipan di negara lain, hak prioritas selama periode selanjutnya diperbaiki.
2. Pengarsipan yang setara dengan pengajuan nasional reguler berdasarkan undang-undang domestik negara manapun di Uni atau di bawah perjanjian bilateral atau multilateral yang disepakati antara negara-negara Uni harus diakui sebagai hak prioritas.
3. Dengan pengajuan nasional secara reguler, berarti setiap pengarsipan yang memadai untuk menetapkan tanggal permohonan diajukan di negara yang bersangkutan, berapa pun nasib selanjutnya dari aplikasi tersebut.

Menurut pengertian pasal diatas maka pemilik merek terkenal mendapatkan hak langsung dari internasional yang sudah diatur pada Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Hak tersebut merupakan hak priortitas yang diatur pada Undang-Undang negara Uni maupun di bawah perjanjian

bilateral atau multilateral yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.

Namun apabila ada sengketa merek di Indonesia penyelesaiannya dapat juga dilakukan melalui Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi Undang-Undang Merek ini hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar atau merek terkenal yang mereknya tidak didaftarkan. Keistimewaan merek yang sudah terdaftar, apabila mereka merasa keberatan mereka berhak untuk melakukan pembatalan merek. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dimungkinkan bagi pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata di dalam penyelesaian suatu sengketa merek pada Pengadilan Niaga, langsung ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada menteri sesuai dengan Pasal 76 ayat 2.

Contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tetap memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang merek dagang dan/atau jasa terdaftar. Dengan diberikannya sertifikat tanda perlindungan yang sah, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Hal tersebut dapat dipastikan pada Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Serta

pemegang lisensi dianggap sama dengan pemilik merek tersebut di wilayah Indonesia hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Ketentuan dalam merek, khususnya mengenai perlindungan atas merek terkenal yang terdaftar, sebenarnya dapat diaplikasikan dalam kasus *domain name*. Ada ketentuan dalam TRIPs yang mengatur masalah perlindungan merek terkenal ini, dan masyarakat menjadi terikat atas ketentuan tersebut karena telah diratifikasi. Menurut pengertian Pasal 6 bis Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial harus berlaku, *mutatis mutandis* kepada barang dan jasa yang tidak serupa dengan barang-barang serta jasa-jasa di mana suatu merek yang telah didaftarkan. Pasal ini mensyaratkan bahwa penggunaan merek yang sudah didaftarkan akan mempunyai hubungan antara barang atau jasa tersebut. Maka merek tersebut akan mengindikasikan suatu hubungan antar barang atau jasa dengan pemilik merek serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar tidak dirugikan oleh penggunaan tersebut.

Namun apabila merek terkenal belum didaftarkan akan mendapatkan perlindungan hak prioritas sesuai dengan Perjanjian Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) pada Pasal 4 ayat 1 dan mendapatkan perlindungan untuk melakukan pembatalan sesuai dengan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila ada yang melanggar hak-hak tersebut maka dapat dikenakan denda uang tunai dan kurungan penjara.