

JAMINAN PERLINDUNGAN MEREK PERUSAHAAN MULTI NASIONAL INDONESIA DI TINGKAT INTERNASIONAL

Mohamad eko nuralam/ Maulana Shaleh Harahap/ M Ichwan Saputra/ Raka Rijalurrahman.

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Mohamad.eko_hk21@nusaputra.ac.id/ Mmoch7630@gmail.com/ Muhamad.saputra_hk21@nusaputra.ac.id/
Raka.rijalurrahman_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Dunia perdagangan global saat ini, terutama dalam persaingan bisnis yang tidak sehat, merek memiliki peran penting. Merek memiliki peran penting dalam strategi bersaing untuk menaklukkan pasar sehingga merek terkenal menjadi target berbagai upaya untuk meniru atau menciptakan merek yang hampir identik, meniru warna, gambar, atau bunyi dari merek terkenal yang mempunyai reputasi yang baik sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun 2023 tentang Merek dan indikasi geografis, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan Jurnal. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman pada kita tentang perlindungan merek Perusahaan secara Internasional.

ABSTRACT

Today's world of global trade, especially in unfair business competition, brands have an important role. Brands have an important role in competitive strategies to conquer the market so that famous brands become the target of various efforts to imitate or create brands that are almost identical, imitating the colors, images, or sounds of famous brands that have a good reputation so that consumers become confused to distinguish which brand is the real one. Based on Article 1 of Law No. 15 of 2001 concerning Marks, what is meant by Marks is a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color arrangements, or combinations of these elements that have distinguishing power and are used in the world of trade in goods or services. The method used in this study is a normative juridical approach method because this legal research uses data from library materials (secondary data) and journals. The results of the research are expected to provide us with an understanding of the Company's brand protection internationally.

KATA KUNCI: Merek, perlindungan merek perusahaan, perlindungan merek perusahaan di internasional.

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Pada zaman sekarang ini, penghargaan terhadap merek tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan dengan sering munculnya pemalsuan dan

juga pembajakan dan bentuk lainnya. Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimana hal ini menjadi suatu keharusan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan industri menuntut pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk baru yang berkembang dari produk sebelumnya yang memiliki kualitas berbeda. Ketika suatu produk ingin diperkenalkan dan dijual kepada konsumen, perusahaan membutuhkan merek yang tujuannya agar dikenal oleh masyarakat. Merek sebagai bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan suatu barang dan jasa yang perlu untuk dilindungi. Merek memiliki peran penting dalam era perdagangan global saat ini terutama dalam

menjaga persaingan usaha yang tidak sehat¹. Persaingan usaha selalu terjadi dalam dunia bisnis, terutama untuk berlomba menarik konsumen, pangsa pasar, atau sumber daya yang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan (profit oriented).

Merek mempunyai fungsi yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek terkenal menjadi incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Passing off (pemboncengan reputasi) sangat merugikan pemilik merek terdaftar, karena akibat yang ditimbulkannya dapat menyesatkan konsumen sehingga mereka beralih pada merek yang palsu, dan merusak reputasi merek itu sendiri. Tidak heran banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaannya dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.

Seorang pengusaha yang melakukan peniruan merek, tentu meraih banyak keuntungan, karena komponen biaya promosi dan ongkos pelayanan berkesinambungan telah dibayar oleh pemilik orisinil merek tersebut. Peniruan merek juga merugikan konsumen, karena barang yang dibeli tidak diproduksi oleh perusahaan pemilik merek. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat di sarankan agar dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftarkan pada merek. Di Indonesia perlindungan merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Meskipun di Indonesia telah memiliki UU dalam perlindungan merek namun masih sering terjadi pelanggaran antara Perusahaan yang menggunakan merek dalam usahanya baik dalam negeri atau luar negeri.

Perilaku persaingan curang tidak hanya terjadi di Indonesia tapi lazim pula terjadi di negara-negara lain tidak terkecuali di negara-negara industri maju, persoalan pelanggaran merek tetap terjadi. Bagi masyarakat negara-negara maju, penghargaan terhadap karya seseorang sangat tinggi, bahkan pemerintah sudah sejak lama mengeluarkan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melindungi karya masyarakat dari pembajakan atau pemalsuan orang lain.

Persaingan merek Dagang ini terkhusus penggunaan merek tidak hanya terjadi anatara perusahaan di dalam negeri saja, sudah banyak terjadi kasus gugat mengugat antara Perusahaan yang

berbeda negara karena merasa dari segi merek merasa dirugikan dan sama persis.

Seperti yang terjadi terkait Perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) dalam merek terkenal terjadi pada penggunaan merek dagang *Skyworth*. Perusahaan elektronik asal China, Skyworth Group Co Ltd menggugat penggunaan merk Skyworth oleh pengusaha Indonesia, Linawaty Hardjono. Walaupun Linawaty Hardjono sudah mendaftarkan merek *Skyworth* sejak lama, namun putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan kepemilikannya terhadap merek *Skyworth*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan merek Perusahaan multi nasional di internasional? kemudian Bagaimana penegakkan pelanggaran terhadap merek Perusahaan multi nasional Indonesia di Tingkat Internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian hukum normatif sangat berkaitan dengan kepustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (Library Research) dan Studi dokumen (Documentary Research), kemudian data yang telah terkumpul dijadikan pedoman dalam melakukan analisis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. **Bagaimana Perlindungan Hukum Merek Perusahaan Multi Nasional Indonesia di Internasional?**
 - a. **Perlindungan Merek Perusahaan Multi Nasional Tingkat Internasional**

Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, umumnya di berbagai negara berkembang. Karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara, dan adalah perusahaan global, maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global.

Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan–ciptaan tersebut memacu permintaan terhadap ciptaan–ciptaan bermutu misalnya ciptaan buku, musik,

¹ Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5

sinematografi dan program komputer dan karya-karya ilmu pengetahuan, batik ataupun kerajinan tangan yang lain. Semua ciptaan-ciptaan tersebut diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global. Masing masing negara bersaing untuk memperebutkan pasar dunia bagi produknya.

Dalam dunia perdagangan internasional, terdapat merek dan hak paten yang dijadikan sebagai salah satu hak kekayaan intelektual di dalam dunia perdagangan, hal tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai penanda kepemilikan seseorang serta membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa yang dimiliki serta hal tersebut bertujuan agar seseorang tidak meniru pihak lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensial terhadap bidang industri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indonesia memiliki 13.762 sentra industri dan berdasarkan Data Statistik Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar 10 teratas pendaftaran merek tertinggi di antara negara-negara yang memiliki pendapatan menengah di dalam anggota World Intellectual Property Organization (WIPO). Dan selain itu, Indonesia termasuk ke dalam 10 teratas pendaftaran paten sederhana di antara negara-negara anggota WIPO.

Upaya perlindungan HKI pada awalnya dimotori World Intellectual Property Organization / WIPO yang merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk di Stockholm pada tahun 1967 dan mulai efektif bekerja pada tahun 1970². Pada dasarnya ada tiga kelompok kesepakatan dasar (Treaty) yang ditangani oleh WIPO yaitu: treaty yang menetapkan standar perdagangan internasional, treaty yang memperlancar (memfasilitasi) perlindungan internasional dengan cara memberikan bimbingan atau bantuan pendaftaran atau perolehan hak dan treaty yang menetapkan sistem klasifikasi untuk membantu manajemen HKI.

Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan persetujuan TRIPs mengharuskan Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan WIPO Copyrights Treaty (Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO/ selanjutnya disebut WCT) dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization /WIPO).

Sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan WIPO serta persetujuan TRIPs maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Merek yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan

dilakukan perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan dilakukan perubahan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa merek memiliki peran yang sangat penting terhadap suatu produk yang akan diperjualbelikan.

Dalam perlindungan paten secara internasional disepakati dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property, dan disepakati oleh Scope of Industrial Property atau Ruang Lingkup Kekayaan Industri yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Paris Convention yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan kekayaan industri memiliki objek paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan represi persaingan tidak sehat”.

Sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization maka dalam memberikan perlindungan pada hak cipta Indonesia mengacu pada beberapa konvensi internasional, antara lain: Konvensi Bern, WIPO Copyright Treaty TRIPs Konvensi Roma.

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta secara Internasional

Dalam Konvensi Bern Terdapat 10 negara peserta asli (original member) dan 7 negara yang menjadi peserta dengan cara aksesori menanda tangani naskah asli Konvensi Bern. Konvensi Bern merupakan pelopor kesepakatan internasional dibidang hak cipta. Konvensi Bern lahir pada tanggal 9 September 1886. Indonesia pernah keluar dari anggota Konvensi Bern pada tahun 1958 dan kemudian masuk kembali pada tanggal 5 September 1997 melalui Keppres No. 18 Tahun 1997.

Konvensi Bern 1886 pada garis besarnya memuat 3 prinsip dasar, berupa suatu kumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (minimum standard of protection) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat ketentuan yang berlaku khusus bagi Negara berkembang. 3 prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu:

1. Prinsip National Treatment: Ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian, ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

² Claus Matthes, Recent Developments in WIPO Administered IP Services, Munich: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2016, hlm 87

2. Prinsip Automatic Protection: Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun must not be conditional upon compliance with any formality).

3. Prinsip independence of protection: Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Prinsip prinsip perlindungan Hak Cipta dalam WIPO Copyright Treaty. Dalam WIPO Copyright Treaty yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty, terdapat 25 pasal dan didalamnya terdapat pernyataan kesepakatan Konferensi Diplomatik yang mengadopsi Traktat dan Ketentuan ketentuan Konvensi Bern (1971) seperti yang terdapat dalam traktat ini. Dengan melihat isi dari WIPO Copyright Treaty maka untuk perlindungan Hak Cipta pada pokoknya tetap mengacu pada Konvensi Bern seperti yang terdapat dalam lampiran treaty ini.

Prinsip prinsip perlindungan hak cipta dalam TRIPs TRIPs memuat ketentuan ketentuan substantif minimal yang harus diikuti oleh Negara Negara anggotanya, ini berarti TRIPs juga secara substantive menyumbang pada perkembangan sistem hak kekayaan intelektual internasional disamping juga merujuk substansi yang terdapat dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional. Ketentuan ketentuan dan prinsip dasar tersebut tertuang dalam Bab I pasal 1s/d 8. Ketentuan ketentuan dan prinsip prinsip dasar tersebut, antara lain adalah:

1. Ketentuan Free to Determine yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam TRIPs kedalam system dan praktek hukum mereka.

2. Ketentuan Intellectual Property Convention yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bren, Konvensi Roma, dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit

3. Ketentuan National Treatment yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara lain, dan juga untuk badan badan hukum.

4. Ketentuan Most Favoured Nation Treatment, yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan yang sama terhadap seluruh anggotanya, untuk menghindarkan perlakuan istimewa yang

berbeda (diskriminasi) suatu Negara terhadap Negara lain.

5. Ketentuan Exhaustion yaitu ketentuan ini mengharuskan para anggotanya dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun didalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual dalam Negara mereka.

Perlindungan merek pada Tingkat internasional terlebih dahulu negara harus mengikuti perjanjian-perjanjian internasional mengenai HAKI, kemudian negara meratifikasi hasil dari pada perjanjian tersebut dalam bentuk aturan, perlindungan merek ditingkat internasional hanya bisa dilindungi antara negara negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional mengenai HKI dan perdagangan internasional. Kemudian merek Perusahaan multinasional Indonesia harus terlebih dahulu mendaftarkan merek secara internasional seperti yang dijelsakan diatas.

b. Perlindungan Merek Perusahaan Multinasional Tingkat Nasional

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016.

1. Prinsip Ekonomi Prinsip prinsip haki yang pertama adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif hasil dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi, dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan Dalam prinsip keadilan ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual memiliki kekuasaan penuh terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan Untuk prinsip kebudayaan sendiri merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, bangsa dan juga Negara.

4. Prinsip Sosial Prinsip prinsip HAKI yang terakhir adalah prinsip sosial. Pada prinsip sosial merupakan prinsip yang mengatur terkait kepentingan manusia sebagai Warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara

kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

Dari perkembangan perlindungan hukum hak cipta, dapat dilihat usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pencipta kekayaan intelektual guna semakin menumbuhkan minat dan kreasi untuk terus mencipta.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan merek dan hak paten yang berlaku secara teritorial yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain, maka pemilik usaha harus mendapatkan produknya di negara yang dituju. Karena pada dasarnya suatu produk memiliki hak dan perlindungan di negara lain jika seseorang tersebut melakukan pendaftaran kepada negara yang bersangkutan yang akan dituju, karena pada dasarnya tidak sedikit para pengusaha di Indonesia melakukan ekspor terhadap produk yang dimiliki dan melakukan penjualan hingga ke luar negeri, dan hal tersebut mengharuskan para pengusaha untuk melakukan pendaftaran merek terhadap produk yang akan dijual.

Pendaftaran merek dan hak paten dirancah dunia perdagangan internasional bertujuan untuk menghindari kerugian bagi suatu pemilik merek atau hak paten sebagai seseorang yang memiliki hak atas brand tersebut, karena pada dasarnya merek dan hak paten merupakan suatu identitas atau pengenalan dalam suatu bisnis atau usaha ataupun produk sehingga keberadaannya harus dilindungi secara hukum oleh si pemilik usaha. Perlindungan hukum yang diperoleh melalui pendaftaran ini menggunakan sistem konstitutif dengan menganut asas pendaftar pertama (first to file). Melalui asas ini, pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik merek yang sah (Utomo, 2010). Instansi yang bertugas dalam hal pendaftaran merek di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia.

Perlindungan hukum terhadap merek di luar negeri juga dilakukan dengan cara pendaftaran merek tersebut di negara tujuan. Article 3 Madrid Protocol mengenai permohonan internasional mengatur bahwa setiap permohonan internasional berdasarkan Protokol Madrid disajikan dalam formulir yang telah ditentukan oleh Peraturan-Peraturan. Kantor asal yang menyatakan bahwa keterangan yang ada dalam permohonan internasional sesuai dengan keterangan yang ada dalam sertifikat, dalam permohonan dasar, atau pendaftaran dasar. Indonesia resmi menjadi negara anggota Protokol Madrid dan telah menjadi anggota ke-100 yang disampaikan dalam sidang umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57.

Tanda bahwa Indonesia menjadi anggota Protokol Madrid ditunjukkan dengan meratifikasi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017. Protokol Madrid adalah suatu sistem

pendaftaran merek internasional yang memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain melalui pendaftaran merek tersebut pada sekretariat yang ditunjuk.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek internasional mengenai bentuk dan siapa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional sebagai bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) UU Merek.

Terdapat pula syarat pokok agar merek dapat diajukan oleh pemohon pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid. Syarat tersebut adalah harus adanya merek nasional sebagai merek dasar yang telah didaftarkan di negara asal

Selain itu, dalam Pasal 3 Protokol Madrid mengatur pemohon pendaftaran merek secara internasional menggunakan Protokol Madrid untuk mencantumkan kelas barang dan jasa yang akan didaftarkan sesuai dengan klasifikasi Nice Agreement. Perjanjian Madrid (Madrid Agreement) merupakan cerminan persetujuan internasional yang bertujuan memberikan perlindungan merek secara internasional.

Perlindungan diberikan secara sederhana bagi pemilik merek terdaftar di suatu negara anggota dengan mengajukan pendaftaran secara internasional melalui Persatuan Internasional Biro HKI (The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property/BIRPI) berdasarkan satu biaya dan tidak adanya penolakan dari setiap kantor HKI nasional dalam waktu yang telah ditentukan.

Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif, yaitu:

- a. Perlindungan Preventif Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
 - 1) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Berdasarkan Pendaftaran Internasional Perlindungan hukum terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Pendaftaran Pendaftaran Internasional. Perlindungan hukum terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional ini dapat dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Umum. Namun, dengan adanya Protokol Madrid tidak serta merta

memberikan perlindungan bagi pemilik merek terhadap merek miliknya karena perlindungan akan terjadi atau diberikan jika merek tersebut telah didaftarkan dan pemegang hak atas merek tersebut juga turut serta dalam pengawasan atas merek miliknya agar tidak digunakan oleh pihak lain.

2) Badan yang Melindungi Badan yang melindungi adalah negara dimana merek tersebut didaftarkan dan perlindungan hukum yang diberikan negara tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara dimana merek itu terdaftar.

3) Hak pemegang merek Hak bagi pemegang merek dilindungi oleh undang-undang karena hak merek pada hakikatnya merupakan hak yang memiliki karakteristik khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak pemegang merek terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak pemegang merek untuk diakui haknya sebagai pemegang merek yang sah. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pemegang Merek untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas mereknya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pemegang Merek masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pemegang Merek meninggal dunia. Hak Merek dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Perjanjian lisensi Menurut Pasal 1 angka 18 UU Merek disebutkan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Dalam Pasal 24 PP No. 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional dapat dilakukan pencatatan lisensi yang didapatkan melalui permohonan pencatatan lisensi yang diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.

b. Perlindungan Represif Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan merek Perusahaan pada tingkat nasional berdasarkan prinsip-prinsip HAKI yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Negara melindungi merek yang telah terdaftar di DJKI. Merek secara otomatis melekat pada pemiliknya ketika dipublikasikan hadirnya aturan tersebut berfungsi untuk melindungi dan menjamin dan memberikan kepastian hukum terkait merek.

2. Bagaimana Penegakkan Pelanggaran terhadap Merek Perusahaan Multi Nasional Indonesia di Tingkat Internasional.

a. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Perusahaan Multinasional di Indonesia.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap perlindungan suatu merek dan paten terhadap pemiliknya dalam mendapatkan perlindungan atas Tindakan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. Pemegang merek memiliki hak perlindungan melalui proses pendaftaran serta kemampuan untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Perlindungan ini mencakup baik proses pembatalan merek maupun tindakan hukum pidana melalui penegak hukum yang berwenang. Penyelesaian sengketa hukum terkait merek melalui jalur perdata bisa terjadi melalui pengadilan dengan tuntutan ganti kerugian dan larangan terhadap kegiatan, seperti pembuatan, penggunaan, penjualan, dan distribusi produk yang menggunakan merek yang dilindungi.

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

1. Penyelesaian sengketa untuk merek dilakukan di Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pula bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa selain diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Arbitrase dan alternatif yang ada di Indonesia

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa atas adanya gugatan dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa³.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dalam Undang-Undang Merek mengatur bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap individu atau entitas hukum yang tanpa hak menggunakan merek yang secara substansial atau keseluruhan serupa dengan merek mereka.

Menurut Pasal 100 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda dua miliar rupiah,”

Apabila ada pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemilik hak atas merek dapat dihadapkan pada tindakan hukum dalam bentuk sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Ayat (2) dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang tanpa memiliki hak menggunakan merek yang secara substansial mirip dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dapat dikenakan pidana dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal dua miliar rupiah.

Dan apabila seseorang menggunakan merek tanpa izin, mereka dapat diajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut berbunyi, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian tersebut.”

Apabila pihak lain menimbulkan kerugian bagi pemilik asli dari merek yang bersangkutan dalam mengajukan gugatan perdata melalui jalur litigasi. Dan hal tersebut diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemilik asli merek dapat melakukan pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang seperti pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi. Gugatan 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 immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak menderita kerugian secara moril.

Di negara Indonesia diharuskan adanya pengembangan dalam bidang penegakan hukum nasional baik secara materiil dan formil terkait pelaksanaan penegakan terhadap pelanggaran merek, agar lebih efektif, efisien, dan murah serata menjunjung tinggi nilai kerahasiaan. Seperti pengembangan penyelesaian sengketa merek yang dilakukan pada pengadilan arbitrase internasional.

b. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Perusahaan Multinasional Indonesia di Internasional

1. Penyelesaian Sengketa mengenai Merek Internasional Terdapat Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO.

Untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa mengenai merek internasional terdapat Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO yang merupakan penyedia penyelesaian sengketa netral, internasional, dan nirlaba yang menawarkan opsi penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang hemat waktu dan biaya. Mediasi WIPO, arbitrase, arbitrase yang dipercepat, dan penentuan ahli memungkinkan pihak swasta untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik dan teknologi domestik atau lintas batas mereka di luar pengadilan secara efisien. World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerjasama di bidang kekayaan intelektual. WIPO mengatur bahwa sengketa yang terjadi mengenai kekayaan intelektual diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut direkomendasikan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk

³ Marwah M. Diah, “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2008, hlm. 118.

menyelesaikan sengketa lebih singkat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan perkara yang masuk ke pengadilan, penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan netral, serta reputasi bisnis perusahaan akan lebih terjaga karena prinsipnya sangat rahasia (confidential).

Menurut WIPO, terdapat 4 (empat) pilihan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

1. *Mediation: informal consensual process in which a neutral intermediary, the mediator, assist the parties in reaching a settlement of their dispute, based on the parties' respective interest. The mediator cannot impose a decision. The settlement agreement has force of contract. Mediation leaves open available court or agreed arbitration option.*

2. *Arbitration: consensual procedure in which the parties submit their dispute to one or more chosen arbitrators, for a binding and final decision (award) based on the parties' rights and enforceable internationally. Arbitration normally forecloses court options.*

3. *Expert determination: consensual procedure in which the parties submit a specific matter (e.g., technical question) to one or more experts who make a determination on the matter, which can be binding unless the parties have agreed otherwise.*

4. *Expedited arbitration: a procedure that normally involves a sole arbitrator and which is carried out in short time frame and at reduce cost. Expedited arbitration is especially suited to less complex cases involving lower disputed amounts and where speedy resolution is needed⁴.*

Berdasarkan jenis alternatif penyelesaian sengketa di atas, terdapat 3 (tiga) jenis alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dipilih berdasarkan kebutuhan, yaitu arbitrase biasa dan arbitrase yang diperuntukan untuk kasus yang tidak begitu rumit, dana yang dipersengketakan tidak terlalu besar, dan dibutuhkan waktu yang lebih cepat untuk penyelesaiannya. Sengketa mengenai merek pun seyogyanya dapat diselesaikan dengan cepat, yaitu dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di era ini sudah

dapat menggunakan sistem internet, misalnya dengan sistem Online Dispute Resolution (ODR).

Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Penyelesaian Melalui Badan atau lembaga arbitrase yang ada di Indonesia dan Internasional yang dapat menyelesaikan sengketa merek, baik sifatnya nasional maupun internasional, yaitu:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
4. *Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC International Court Arbitration);* dan
5. *The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).*

Dalam penindakan terjadi pelanggaran merek perusahaan pada tingkat internasional sebelumnya negara tersebut harus terikat dalam perjanjian internasional kemudian melakukan kegiatan perdagangan internasional, dan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap merek secara internasional yang pertama adalah negara yang telah tergabung dalam perjanjian internasional tentang HAKI dan perdagangan, dan yang kedua adalah merek yang telah didaftarkan secara internasional, untuk mendapatkan perlindungan merek secara internasional.

KESIMPULAN

1. Dalam perdagangan internasional negara-negara baik yang tergabung dalam Konvensi Bern maupun dalam WTO ataupun TRIP's berusaha mengakomodir kemajuan teknologi agar perlindungan kekayaan intelektual bisa dilakukan secara maksimal karena hal ini akan berdampak besar bagi kreatifitas pencipta yang dilindungi oleh negara.

Indonesia memberikan perlindungan tersebut dengan mengharmonisasikan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, sesuai kesepakatan dan ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain.

⁴https://www.wipo.int/wipomagazine/en/2016/si/article_0010.html, diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 20:10 WIB.

2. Perlindungan terhadap pelanggaran merek secara internasional bisa dilakukan dengan Upaya hukum litigasi ataupun dengan non-litigasi.

SARAN

Dalam upaya perlindungan merek perusahaan yang memiliki kegiatan usaha perdagangan internasional, harus memperhatikan terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang berlaku baik aturan nasional ataupun aturan perdagangan secara internasional. Untuk pemerintah harus lebih teliti dalam pelaksanaan ataupun efektifitas aturan yang dibuat dalam menjamin perlindungan merek Perusahaan sebagai jaminan kepastian hukum. Agar pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dapat diminimalisir oleh negara dan para pelaku usaha dan Perusahaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005
- Bambang Kesowo, GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual, Mahkamah Agung, 1998
- Niken Prasetyawati. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional". Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, 2011.
- Khadijah Hasibuan¹, OK. Saidin², Jelly Leviza³, Chairul Bariah. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE).
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2004.
- Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- Kurniawan, Rasyid. (2018, November 3). Personal Interview.
- Utomo, Tomi Suryo (2010). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dheka Ermelia Putri, Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Henry Donald Lbn Toruan, "Penyelesaian Sengketa Intelektual Melalui Acara Cepat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Marwah M. Diah, "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2008. Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 No. 2, 2012

