

Merek terkenal (tak) terlindungi di Indonesia

Lemahnya proteksi akan menuai hambatan perdagangan

OLEH FIROZ GAFFAR

Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)

Tidak selalu jalan mulus tersedia ketika pemilik merek terkenal di mancanegara memasarkan produknya dari negara ke negara.

Setelah mencurahkan banyak energi dan dana untuk memenangkan persaingan dengan strategi bisnis yang jitu, pemilik merek kemudian mungkin terkejut menghadapi masalah hukum.

Banyak kasus mempertontonkan merek kondang dibajak, dicontoh, ditiru mentah-mentah oleh pihak yang mendompleng ketenarannya. Tidak terkecuali di Indonesia.

Lihat perjalanan gugatan Tancho, Dunhill, Crocodile, Hitachi, Nike, atau Snoopy. Dalam kasus Prada, tidak kurang 10 tahun dipertukan guna memenangkan gugatan sejak di Pengadilan Niaga sampai di Mahkamah Agung.

Di tengah upaya keras negeri ini menarik masuknya investasi asing, kondisi di atas membuat kita mempersoalkan sejauh mana sistem merek Indonesia menjamin perlindungan yang penuh dan pasti terhadap merek mashur.

Ini pertarungan citra sebagai bangsa yang beradab, yang dianggap tidak mau menghargai kreasi orang. Lemahnya proteksi ini juga bakal menuai hambatan perdagangan, seperti tindakan balasan (didasarkan asas

resiprositas) dari negara lain yang merasa dirugikan.

Semua masalah sebetulnya bermuara pada norma yang berlaku. UU Merek (yang berlaku sekarang adalah UU 15/2001) tidak memerinci perihal merek terkenal. Satu-satunya aturan hanya Pasal 6 Ayat (1) Huruf c, yakni penolakan pendaftaran merek karena mempunyai persamaan (pada pokoknya atau keseluruhannya) dengan merek terkenal untuk produk sejenis.

Bagaimana mengukur keterkenalannya merek? Penjelasan pasal tadi mengharuskan kita menoleh ke pengetahuan masyarakat di bidang usaha terkait, reputasi merek dengan promosi gencar dan besar, investasi di beberapa negara, dan bukti pendaftaran di beberapa negara. Kalau kriteria ini tidak cukup, lembaga mandiri dapat melakukan survei untuk menentukan ketenaran merek.

Kriteria tak lengkap

Tetap ada masalah buat pemilik merek terkenal akibat tidak lengkapnya kriteria di atas. *Pertama*, produk tidak sejenis. Kalau sejenis, merek terkenal sudah pasti terlindungi. Tapi bagaimana kalau merek dipakai mendompleng merek untuk produk tidak sejenis?

Dalam kasus ini, tidak ada perlindungan buat sang empunya merek terkenal, sebab sampai sekarang belum juga lahir PP Merek Terkenal Untuk Produk Tidak Sejenis, sebagai amanat Pasal 6 Ayat (2) UU Merek. Padahal Persetujuan TRIPs telah mewajibkan negara anggotanya memberlakukan Pasal 6 bis Konvensi Paris 1967 juga untuk perlindungan atas produk tidak sejenis.

Kedua, belum terkenal di Indonesia. Bisa jadi merek sudah

mashur di luar negeri, tapi tidak di negara kita. UU Merek tidak mengatur hal ini, sama dengan yang ditentukan Persetujuan TRIPs.

Hal ini berbeda dengan Konvensi Paris yang mewajibkan merek terkenal harus tenar, didaftar, dan dipakai di negara yang bersangkutan. Sebaliknya, Jepang dalam Trademark Act-nya secara tegas menentukan merek terkenal tetap diproteksi meski belum mashur di Jepang.

Tanpa ketegasan sebagaimana yang diterapkan Jepang, akan selalu menimbulkan perdebatan yang tidak efisien dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, pendaftaran di beberapa negara. Tidak ada ketentuan berapa jumlah minimal negara tempat pendaftaran merek terkenal sebagai bukti ketenaran. Secara semantik, "beberapa" dapat ditafsirkan sedikitnya dua.

Hal itu berarti dengan hanya pendaftaran di dua negara lain, merek dikualifikasikan tenar. Karena makna linguistik ini tidak dituangkan dalam bentuk hukum, penerapannya akan dilematis.

Di satu sisi, rambu untuk menolak pendaftaran oleh *free rider*, yang menyalahgunakan ketenaran; semakin jelas dan pasti.

Namun di sisi lain, Kantor Merek rawan digugat pihak ketiga karena perbuatannya dianggap sewenang-wenang, karena melampaui arti yang ditentukan dalam UU.

Keempat, pengukuran secara kuantitatif. Metode ini terasa objektif untuk mengukur pengetahuan masyarakat, reputasi, dan investasi atas merek terkenal. Itu sebabnya 'jajak-pendapat' memakai pendekatan ini dengan cukup menyimpulkan opini dari bagian kecil populasi (disebut sampel). Tapi, cara ini sering dikritisi tidak berimbang.

Ada sejumlah masalah teknis yang tidak terjawab. Dengan hanya 51% masyarakat yang tahu suatu merek, apa sertamerta layak dianggap sebagai merek terkenal? Berapa luas, lama, dan nilai promosi yang gencar dan besar-besaran agar terbentuk

reputasi merek terkenal? Demikian juga, berapa jumlah minimal investasi sang pemilik merek terkenal di berbagai negara?

Menghadapi problem normatif ini, sejumlah pihak yang berkepentingan mesti mengambil langkah. Pemerintah meski belum memberlakukan PP Merek Terkenal, mesti mengadopsi dalam bentuk Perpres atas Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Proteksi Merek Terkenal dalam 34 Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO yang berlangsung pada 20-29 September 1999.

Enam parameter ketenaran yang komprehensif ditawarkan WIPO, yakni pengetahuan/pengakuan di sektor publik terkait, lama dan luas wilayah pemakaian, lama dan luas promosi, lama dan luas registrasi, jejak-rekam keberhasilan beperkara, dan nilai terkait merek.

Dengan kriteria ini, Kantor Merek (termasuk Komisi Bando Merek) akan mempunyai pedoman yang efektif. Baik pada tahap pendaftaran merek oleh pemboncong merek, maupun pada tahap penerimaan keberatan oleh pemilik merek asli. Tidak usah ada lagi penafsiran subjektif oleh pemeriksa merek atas tenar tidaknya sebuah merek, yang bakal merugikan pihak asing pendaftar merek terkenal.

Pengadilan Niaga pun tidak usah lagi repot mesti menciptakan beragam yurisprudensi merek terkenal, yakni putusan yang berkekuatan hukum tetap dan diikuti dari waktu ke waktu oleh pengadilan.

Masalahnya, karena sistem hukum kontinental tidak mengenal asas preseden, yurisprudensi di Indonesia tidaklah mengikat. Hakim tidak lagi perlu meraba-raba dengan dalih 'penemuan hukum' (karena kosongnya hukum tentang merek terkenal).

Memang yang terjadi selama ini hampir 70% perkara pembatalan merek dimenangkan pengugat (baca: pemilik merek terkenal). Namun, modus pencarian keadilan ini jelas membuang energi dan merugikan ekonomi nasional. Terkadang hukum tidak enak, tapi inilah hukum (*dura lex, sed lex*).

