

Perspektif Global atas Merek Terkenal

Oleh **Firoz Gaffar**

► Merek terkenal perlu dilindungi. Tanpa perlindungan merek, buah kerja keras para pebisnis Indonesia yang telah membangun citra bisnisnya dalam wujud merek mungkin terkaget dengan munculnya kendala yang bakal mereka hadapi.

Merek tenar tidak asing buat kita. Bally dan Buccheri (sepatu), Dunkin Donuts dan J Co (donat), Marks & Spencer dan Executive (pakaian) adalah contoh merek-merek yang sudah terkenal dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis. Tapi, apa sesungguhnya definisi "merek terkenal", itulah yang kerap memunculkan banyak interpretasi.

Dalam bingkai hukum, ada negara yang menganggap merek termashur (*famous*) sinonim dengan merek terkenal (*well-known*). Tapi, kebanyakan negara membedakan kedua pengertian tersebut. Merek termashur dianggap menikmati reputasi lebih banyak. Ia terdaftar di negara asalnya dan dilindungi dari penyalahgunaan oleh merek pada sektor publik yang sejenis dan tidak sejenis di negara mana pun. Sebaliknya, merek terkenal tidak perlu registrasi, malah mendapat proteksi terhadap merek sejenis.

Hukum di tataran global perlu melindungi pemilik merek yang akan, sedang, atau sudah meraih status terkenal. Tanpa perlindungan merek, buah kerja para pebisnis Indonesia yang telah membangun citra bisnisnya dalam wujud merek mungkin terkaget dengan batasan, masalah, atau kendala yang bakal mereka hadapi.

Penilaian Merek Terkenal
Mengapa penting perlindungan



■ **Firoz Gaffar**

atas merek terkenal, hal itu tak terlepas dari sejumlah konsep dasar. Pertama, konsep "menimbulkan kebingungan". Konsep ini dipakai untuk menilai pelanggaran pihak ketiga yang memungkinkan konsumen terkecoh atau salah paham atas pemilik merek sesungguhnya. Maka-

Kalau semua negara berpegang pada parameter besutan WIPO, para pemilik merek asli Indonesia akan bernapas lega. Usaha dan mereknya yang go international akan terhindar dari pembongceng gratis yang ada di banyak negara.

nya merek orang lain yang dipakai atau didaftar sebagai reproduksi, imitasi, atau translasi dari merek terkenal harus dilarang.

Konvensi Paris memproteksi merek yang telah dikenal luas di pasar tempat terjadinya sengketa, meski belum terdaftar di negara tersebut. Kriteria ketenaran pun bisa diukur dari pengetahuan masyarakat di sektor publik terkait, yang merupakan hasil promosi pemilik merek terkenal, menurut Perjanjian TRIPs.

Kedua, konsep "pencemaran nilai". Pemakaian merek tanpa izin oleh pihak lain dapat mengurangi efektivitas sebuah merek karena mengaburkan karakter pembedanya. Dengan dasar ini, merek terkenal diproteksi,

baik dari merek untuk produk sejenis maupun yang tidak sejenis. Perjanjian TRIPs menekankan betapa pentingnya hal ini demi menjaga reputasi bisnis sang pemilik merek asli agar tak dirusak oleh para pencuri merek.

Contohnya Marlboro adalah merek terkenal yang diasosiasikan ke produk rokok. Pemakaian atau pendaftaran merek ini oleh pihak lain untuk produk lain (misal sandal jepit) haram hukumnya, karena mungkin mencemarkan reputasi.

Ketiga, konsep "itikad buruk". Pengertiannya adalah ketidakjujuran meraih keuntungan dengan memperdagangkan merek pihak lain yang memiliki reputasi. Terhadap hal ini, Konvensi Paris menyatakan merek yang didaftar dengan itikad baik dapat dibatalkan dalam jangka waktu tak terbatas.

Mengingat niat tidak baik ini ada dalam alam pikiran seseorang, maka mesti dibuktikan bahwa banyak orang yang mengetahui tentang merek tersebut dan pendompleng merek berniat memperkaya diri. Ini untuk mematahkan dalil klasik si pendaftar beri-

kan dengan survei. Yang menarik, meski mungkin hanya diketahui (bukan terkenal) hanya di satu sektor, tapi ia sudah bisa dikategorikan merek terkenal.

Kedua, lama dan luas wilayah pemakaian, yang meliputi negara tetangga, negara yang sama bahasa, negara dengan media yang sama, atau negara mitra bisnis. Jika pemakaiannya pada sektor yang berbeda dengan merek terkenal, hal tersebut bisa dianggap sebagai "merek sengketa". Syaratnya, harus menunjukkan adanya hubungan antara kedua merek tersebut, terganggunya karakter pembeda merek terkenal, dan adanya keuntungan secara curang buat pendompleng.

Ketiga, lama dan luas promosi, yaitu dengan iklan dan pameran. Keempat, lama dan luas registrasi, yang boleh dengan nama pendaftar beda, karena telah eksisnya kelompok usaha. Kelima, rekam jejak keberhasilan berperkara yang cukup dalam konteks nasional. Keenam, nilai terkait merek, yang cukup sebagai indikator tanpa harus dengan metode khusus.

Kalau semua negara berpegang pada parameter besutan WIPO ini, para pemilik merek asli Indonesia akan bernapas lega. Usaha dan mereknya yang *go international* akan terhindar dari pembongceng gratis yang ada di banyak negara. Sebaliknya, kalau negara kita terinspirasi parameter ini, pemilik merek asing bakal menepuk dada. Bukan saja bangga atas reputasi mereknya yang tidak lagi bisa dirusak pendompleng, tapi juga bangga dengan sistem HKI kita yang responsif.

Persoalannya, kapan kita memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Merek Terkenal? Hampir 10 tahun UU Merek berlaku, tapi kita belum juga punya PP tersebut. Juga, tidak ada revisi klausul merek terkenal dalam RUU Merek yang diajukan pemerintah ke DPR itu. Ini peringatan buat pemerintah kita yang kerap cuek dan suka "berdiam diri" dengan sebuah amanat undang-undang yang sepertinya tampak sederhana, tapi penting. □

Penulis adalah sekretaris jenderal Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)

itikad buruk, yaitu faktor kebetulan sama atau miripnya merek.

Merujuk Rekomendasi WIPO
World Intellectual Property Organization (WIPO) merekomendasikan bersama tentang ketentuan proteksi merek terkenal dalam *34 Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO* pada 1999. WIPO menawarkan enam parameter ketenaran untuk menjawab sebagian besar masalah.

Pertama, pengetahuan/pengakuan di sektor publik terkait. Sektor terkait di sini meliputi konsumen, penyuplai (agen) atau lingkaran bisnis (importir atau distributor). Penilaiannya boleh dilaku-