

Analisa yuridis terhadap pemboncengan ketenaran merek asing terkenal untuk barang yang tidak sejenis (kasus merek intel corporation lawan intel jeans)

Purba, Rando, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=123886&lokasi=lokal>

Abstrak

Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya berbagai masalah pemboncengan merek asing terkenal jauh sebelum undang-undang ini berlaku juga disebabkan oleh kekosongan hukum Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek karena Pasal tersebut mengamanatkan lahirnya sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal serta pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak sejenis apakah mencakup barang-barang yang berbeda kelas barang belum dapat diketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alasannya karena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Padahal sistem peradilan di Indonesia tidak menganut azas precedent dimana Hakim tidak diharuskan untuk mengikuti putusan-putusan hakim sebelumnya bahkan untuk sengketa yang sama atau mirip. Walaupun bangsa Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs), tetapi semua ketentuan yang terdapat didalamnya juga tidak memberikan pengertian yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepada Majelis Hakim. Pada dasarnya Perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan azas itikad tidak baik kepada Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menciplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undangundang tentang merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnya pembuktian adanya azas itikad tidak baik ini juga harus didahului dengan pembuktian keterkenalan merek tersebut. Pada akhirnya semua pihak hanya berharap agar Peraturan Pemerintah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dapat segera disahkan sehingga sengketa yang berkaitan dengan pemboncengan merek terkenal dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dapat dihindari.

The absence of law on article 6 (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 on Trademark is a regulation that potentially will cause problems that has to be fixed by the Government. Various problems on the attachment of foreign trademark have occurred long before UU nomor 15 tahun 2001 is effective These problems were caused by the absence of law on article 6 (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 as the change of Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 on trademark since the article mandated the born of Government

regulatory (Peraturan Pemerintah) that regulate about famous trademark protection on different category of goods and services. The result is that the definition and criteria of famous foreign trademark along with whether the definition and explanation afterward of the different category of goods and services include the goods in different classes is not known so it result in the uncertainty of law. The reason to determine the degree of famous on foreign trademark relies heavily on judge? valuation that handle the dispute. Ironically, Indonesian judicial system does not recognize precedential principle where it is obliged for a judge to follow previous judgment even in a similar case. Even though Indonesia has adopted to International convention such as Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs, all the provisions inside those convention do not give clear and comprehensive definition on protection of different category of goods. Those conventions give freedom to each member states to determine and govern the degree of famous in their territory. Therefore the determination on the degree of famous eventually will be given to the judges. Basically, the protection on foreign trademark can also apply the good faith principle to the applicant who register their trademark untruthfully because they attach, imitate or copy the famous of a particular trademark causing loss on other sides or unhealthy competitions, tricked or deceived consumers. However, the burden of proof of bad faith is a very difficult task since it has to relate with the proofing of similarity in the principle or as a whole. Subsequently, the proofing of the bad faith has to be initiated first with the proofing of the state of famous of the particular trademark. Finally, all sides only hope that the Government Regulatory (Peraturan Pemerintah) that is mandated by UU can be finalized and validated so the disputes relating to the attachment of foreign trademark can be settled or can be prevented as possible.