

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemboncengan reputasi merek yang dilihat dari ketentuan pidana pelanggaran merek dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta persaingan usaha tidak sehat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perumusan delik aduan dalam pelanggaran merek hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Implikasinya adalah para penegak hukum, dalam hal ini polisi hanya akan bertindak ketika ada aduan dari korban. Kemudian, melihat sanksi yang ada dalam ketentuan pidana pelanggaran merek UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hanya tercantum bagi pelanggaran jenis barang dan atau jasa yang sejenis saja, sementara untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis masih belum dicantumkan, padahal undang-undang ini sudah menyebutkan perlindungan terhadap barang-barang dan atau jasa yang tidak sejenis dalam pasal sebelumnya. Hal itu berarti membuktikan bahwa ketentuan pidana dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 masih belum dilakukan perubahan yang sesuai dengan arah gerak dari pembaharuan undang-undang merek ini.
2. Tindakan pemboncengan reputasi merek yang dalam sistem *Common Law* disebut sebagai *passing off* tidak dikenal di UU Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hukum Indonesia, pemboncengan reputasi merek dapat dimasukkan ke dalam pengertian pelanggaran merek yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan merek pada pokoknya. Hal tersebut dikarenakan dengan unsur-unsur yang ada pada *passing off* hampir sama dengan persamaan pada pokoknya, sehingga tindakan *passing off* dapat diakomodir oleh pasal tersebut. Meskipun pada dasarnya, penilaiannya nanti berdasarkan pada persamaannya saja, bukan menitikberatkan pada pemboncengan reputasi atau *goodwill*-nya. Sementara itu, *passing off* sendiri tidak diatur pula oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal di Jepang yang notabeneanya memiliki stabilitas industri yang cukup baik, tindakan *passing off* merupakan bagian dari perlindungan persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan merek dagang. Hal tersebut berangkat dari kesadaran mengenai perlindungan merek yang berkaitan dengan industri dan bisnis tidak dapat diatur hanya dalam satu peraturan saja. Sementara Pasal 382bis KUHP yang notabeneanya menjadi salah satu pasal mengenai perlindungan terhadap perbuatan curang dianggap sudah tidak relevan sanksinya dengan perkembangan zaman.

3. PT Phapros sebenarnya dapat dikenai Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai persamaan pada pokoknya. Hal tersebut dikarenakan merek Bioneuron dari PT Phapros menyerupai merek Neurobion milik PT Merck. Dilihat dari

kesamaan kemasan yang didominasi warna putih dan biru, serta logo manusi melakukan peregangan atau *Stretching Man*. Dari jenis huruf yang berkaki, jumlah huruf keduanya sama-sama 9, dengan komposisi huruf yang sama. Kemudian kandungan di dalam kedua produk tersebut pun sama. Neurobion merupakan merek terkenal karena telah didaftarkan di berbagai negara sejak tahun 1955 dan didaftarkan di Indonesia mulai tahun 1970. Sedangkan, PT Phapros sendiri baru mendaftarkan Bioneuron pada tahun 1997. Untuk itu diindikasikan adanya iktikad tidak baik dari PT Phapros mendaftarkan Bioneuron dengan membonceng reputasi dari Neurobion. Sebenarnya kasus ini pun dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan curang yang terdapat dalam Pasal 382bis KUHP. Akan tetapi, PT Merck lebih memilih penyelesaian di pengadilan niaga daripada menyelesaikannya melalui jalur pidana, dilihat dari efektivitas sanksi serta efisiensi waktunya. Pun jika melihat dari undang-undang terkait merek sendiri, tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dari korporasi, sehingga hal tersebut pun mengurangi daya tawar dari pemidanaan itu sendiri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, melalui pemeriksa mereknya bisa menjadi salah satu pencegah terjadinya pemboncengan reputasi merek. Sengketa yang terjadi bersumber dari adanya perebutan hak atas merek yang terdaftar. Sementara sebuah merek dapat didaftarkan ketika merek tersebut telah melalui pemeriksaan formal (administrasi) dan pemeriksaan substantive oleh

pemeriksa merek. Pemeriksaan substantive saat ini masih dipengaruhi oleh unsur subjektif si pemeriksa merek. Meskipun pada tahun 2007 sudah dibuat Petunjuk Teknis Pemeriksaan Subtansi Merek. Selain itu, pemeriksa merek dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ketelitian serta tanggung jawab yang besar dalam memeriksa merek. Karena dilihat pada kenyataannya, masih banyak sengketa merek yang melibatkan merek terkenal asing dengan merek yang dimiliki oleh pengusaha lokal pengguna merek terkenal asing tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja dari pemeriksa merek dan DJKI masih belum mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi pemilik merek. Pun, jika dibandingkan dengan Amerika yang memiliki tingkatan atau *spectrum* daya pembeda dari sebuah merek, Indonesia masih kesusahan untuk mendefinisikan bagaimana daya pembeda sebuah merek itu.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Pembuat undang-undang**

Negara sebagai sebuah lembaga yang melindungi segenap warganya dituntut mampu memberikan rasa aman, baik dari segi fisik maupun non fisik. Jika Hak Kekayaan Intelektual menjadi sesuatu yang bersifat non fisik, karena yang dilindungi adalah kreativitasnya, maka negara pun berkewajiban melindungi itu semua. Semenjak UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang menjadi UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kiranya sudah 16 tahun. Namun, dalam ranah hukum pidana,

perlindungan negara yang diejawantahkan melalui ketentuan-ketentuan pidana belum mampu menjadi jawaban atas pelanggaran merek secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh Jepang. Di Jepang yang dunia bisnis dan industrinya lebih stabil dari Indonesia, perlindungan merek terkait mengenai pemboncengan reputasi merek menjadi ranah hukum merek dagang dan persaingan usaha tidak sehat. Pun di beberapa negara yang menganut sistem *Common Law*. Sedangkan di Indonesia, permasalahan merek ini baru dapat ditegakkan melalui UU Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan terkait barang tidak sejenis, perlu dicantumkan. Mengingat di Pasal sebelumnya sudah diatur mengenai perlindungannya, namun dalam ketentuan pidana hanya diatur mengenai yang sejenis saja.

## **2. Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Ketika negara belum mampu memberikan perlindungan melalui hukum pidana—bersifat represif, sebaiknya negara melakukan tindakan preventif dengan mengetatkan pemeriksaan sebuah merek ketika ia didaftarkan. Dan mengingat bahwa dalam hal ini, pidana merupakan langkah *ultimum remedium* yang bisa diambil, maka penyelesaian di luar hukum pidana bukan sebuah hal yang salah. Perlu dibenahi bagaimana sistem pendaftaran merek di Indonesia, mengingat kasus merek yang sama pada pokoknya maupun sama secara keseluruhan banyak terjadi, bahkan terhadap merek-merek terkenal. Dirjen KI sering sekali menjadi Tergugat 2 maupun Turut Tergugat dalam sengketa merek. Hal tersebut membuktikan dalam hal ini, penyaringan terhadap pendaftaran

merek masih memiliki banyak permasalahan. Perlu dilakukan penyaringan lebih ketat terhadap pendaftaran-pendaftaran merek. Sering sekali terjadi gugatan merek terkenal asing pada merek yang didaftarkan oleh warga negara Indonesia. Hal tersebut tidak hanya akan berpengaruh pada atmosfer atau suhu persaingan usaha di Indonesia, pun hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih belum dewasa dalam berbisnis. Lebih dari itu, konsumen juga akan merasakan kerugiannya. Perlu adanya sistem yang terintegrasi dan secara otomatis menolak sebuah merek yang diidentifikasi sama dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Perlu ditingkatkan kemampuan analisis serta teknologi yang memadai untuk memeriksa merek agar dapat mengidentifikasi merek lebih jeli mengingat pentingnya peran pemeriksa merek tersebut.

### **3. Untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Hukum tidak akan bisa ditegakkan tanpa campur tangan masyarakat. Dalam hal menegakkan hukum mengenai pelanggaran merek ini pun, masyarakat memiliki porsi untuk berpartisipasi. Sebagai konsumen, teliti dulu sebelum membeli sebuah merek. Jadilah konsumen yang cerdas. Sebab memilih produk yang salah akan merugikan diri sendiri. Lalu untuk lebih peduli terhadap produk yang dibeli, apakah produk tersebut asli atau hasil pemalsuan. Sebab, konsumen pun memiliki hak untuk mendapatkan kualitas seperti yang diharapkan dari produk tersebut. Ketika konsumen membiarkan kegiatan pemalsuan terus terjadi, maka semakin banyak orang yang ikut tertipu dan menjadi korban. Pun ketika menjadi seorang pelaku bisnis, hendaklah menjadi pelaku bisnis yang jujur dan berintegritas. Memiliki produk dengan merek

terkenal tidaklah instan, dibutuhkan banyak pengorbanan. Maka dari itu seorang pelaku usaha seharusnya mampu menghargai perjuangan orang lain dengan cara tidak membonceng maupun menjiplak ketenarannya.

