

Tindakan Parodi terhadap Merek Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹Robbi Syaeful Hayat, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹robbysh85@gmail.com, ²tattyramli@yahoo.com

Abstrak. UUM memberikan hak eksklusif untuk kepastian hukum dalam perlindungan pemegang hak atas merek, semua pihak termasuk kreator-kreator dalam ekonomi kreatif harus menghormati hak eksklusif tersebut. Berdasarkan fakta, kini terdapat tindakan memparodikan tanda merek tertentu, khususnya tindakan memparodikan merek orang lain untuk strategi pemasaran guna meraup keuntungan. Karena parodi pada umumnya adalah pelanggaran dibidang hak cipta, dan ini dilakukan terhadap merek, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaturan parodi terhadap merek ditinjau dari UUM, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek atas tindakan parodi menurut UUM. Dalam suatu merek terdapat citra atau reputasi (*goodwill*) yang tidak boleh dirusak, karena citra diperoleh dengan upaya yang tidak mudah serta biaya yang besar. dalam hak eksklusif, pemegang merek memiliki hak untuk menggunakan sendiri mereknya dan melarang siapapun yang secara tanpa hak menggunakan mereknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menguraikan data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis kedalam fakta, data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder atau data kepustakaan berupa bahan hukum primer sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, yaitu data diklasifikasikan sesuai aspek data lalu diinterpretasikan secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUM tidak mengatur secara khusus mengenai tindakan parodi terhadap merek, tindakan memparodikan tanda merek milik orang lain adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak eksklusif pemegang hak atas merek melalui bentuk pemakaian merek secara tanpa hak. Pemegang hak atas merek yang dirugikan oleh tindakan parodi pada merek dapat mengajukan gugatan dengan upaya nonlitigasi dan/atau litigasi sesuai dengan Pasal 84 dan 76 UUM serta terhadap pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUM.

Kata Kunci : Parodi Merek; Merek Terdaftar; Pelanggaran Merek

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Di berbagai negara termasuk indonesia, konsep ekonomi kreatif telah di jadikan primadona dalam strategi pengembangan ekonomi nasional¹, industri ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian², Didalam ekonomi kreatif ini, kreatifitas dari hasil kegiatan intelektual manusia menjadi modal utama dalam menciptakan suatu karya atau produk yang nantinya akan memiliki nilai ekonomis, maka perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak pemegang hak atas kekayaan intelektual adalah upaya yang perlu di lakukan pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif yang jujur berbasis hak kekayaan intelektual.

Merek sebagai kekayaan intelektual memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia, merek dapat merangsang pertumbuhan industri dan merangsang iklim persaingan usaha yang sehat, terutama dengan berkembangnya

¹ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

² *Ini kontribusi industri kreatif di perekonomian Indonesia, 11 Agustus 2015*

<http://m.antaranews.com/berita/511673/jini-kontribusi-industri-kreatif-di-perekonomian-indonesia>, diakses terakhir pada selasa 24 November 2015 pukul 01.23.

usaha-usaha industri dapat meningkatkan kuantitas penanaman modal, realisasi dari pengaturan merek akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan di hadapi dalam globalisasi pasar internasional, seperti komunitas ekonomi asean AEC serta MEA yang harus dihadapi di tahun 2015 ini.³

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, saat ini berbagai bentuk kreativitas bermunculan dalam berbagai bidang, salah satunya bentuk kreatifitas yang dilakukan oleh pelaku usaha kreatif yang menggunakan tanda dari merek terdaftar dengan cara mengubah atau memplesetkan tanda dari merek tersebut sedemikian rupa menjadi bentuk yang baru kemudian dijadikan sebagai komoditi perdagangan oleh pelaku usaha kreatif tersebut. Dengan alasan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan parodi, seperti halnya usaha yang dilakukan oleh salah satu pengusaha kreatif di Jakarta dengan nama perusahaan “Kamengski”.⁴ Pengusaha tersebut menggunakan tanda atau logo dari suatu merek terdaftar seperti “NIKE” kemudian tanda tersebut dirubah dengan tambahan kata “ARDHILA” dibawahnya dengan menambah ciri khas merek NIKE yaitu suatu gambar ceklis, maka tanda merek tersebut dianggap memiliki unsur kejenakaan karena berhubungan dengan nama artis lokal Nike Ardhila, kejenakaan tersebut dijadikan suatu daya tarik minat pembeli karena mereka menggunakan merek yang telah diparodikan tersebut sebagai gambar desain pada pakaian yang mereka jual. Sejatinya merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatkan barang dan jasa, yakni merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang (*Indication of Origin*)⁵, dan menggambarkan kualitas ataupun citra (*goodwill*) sebuah produk di pasaran, citra dan reputasi perusahaan memiliki tujuan untuk menciptakan kepercayaan yang merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan,⁶ Tindakan parodi terhadap tanda dari merek terdaftar ini dikhawatirkan mengabaikan aspek-aspek hukum dalam kekayaan intelektual lebih khususnya adalah aspek hukum dalam sistem perlindungan merek.

World Trade Organization (WTO) adalah suatu organisasi perdagangan internasional yang mengatur perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual. Ketentuan perlindungan merek dagang tertuang secara tertulis di dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs). Indonesia merupakan salah satu anggota Negara WTO dengan dasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO pada tahun 2001 dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam Pasal 3 menyebutkan pemilik merek yang terdaftar dalam

³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 230

⁴ Rizki Ramadan, ”Bisnis plesetan ala kamengski”, *things*, No. 14, hlm. 52

⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 222

⁶Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2

daftar umum merek diberikan hak eksklusif oleh Negara dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi bagi pemiliknya⁷, hak eksklusif tersebut mengandung hak tunggal atau hak penggunaan merek oleh satu-satunya pihak, yakni pemilik merek (*monopoly right*). Tindakan parodi di khawatirkan menjadi suatu tindakan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik orang lain yang berpotensi dapat mengurangi derajat kualitas merek asli ataupun merubah citra suatu merek asli (*dilution*), dan terhadap tindakan perubahan pada substansi merek, dapat pula berpotensi menjadi tindakan mengelabui atau menyesatkan konsumen (*misleading*), seakan-akan produk parodi tersebut ada kaitanya dengan produk merek yang asli sehingga dalam pasar terjadi kerancuan dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Parodi biasanya diidentikan dengan karya seni yang terkait dengan hak cipta sehingga muncul anggapan bahwa parodi adalah pelanggaran hak cipta, tetapi karena dalam fakta hukum dapat dilihat bahwa tindakan yang sejenis yang menyerupai parodi dilakukan pula terhadap tanda atau merek dagang, maka permasalahannya apakah tindakan itu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan dapat dituntut oleh pemegang hak merek. Berdasarkan uraian tersebut saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Tindakan Parodi terhadap Merek Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai peraturan perlindungan hak Merek dari tindakan parodi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek yang dirugikan.

B. Landasan Teori

Merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan, sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa, serta memberikan jaminan kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan, dimana hal itu sangat bermanfaat bagi perlindungan pemilik merek dan konsumen.

Pengertian mengenai hak atas merek yang diberikan Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 adalah:

“hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “Parodi” merupakan karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, 2005, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12

maksud mencari efek kejenaakaan⁸, Fenomena parodi terhadap merek ini walaupun dari pengertian parodi sendiri merupakan suatu karya seni, hal ini tidak dapat terlindungi melalui ketentuan hak cipta, hal ini dikarenakan objek yang ditiru dalam parodi ini adalah logo atau tanda pembeda suatu merek seseorang, bukan sebuah karya seni lukis atau karya cipta seseorang, kedua hal tersebut memiliki ketentuan perlindungan yang berbeda, perbedaan antara kedua perlindungan diatas sering menjadi kabur terutama ketika kekayaan intelektual yang disengketakan berupa logo yang dijadikan Merek.

Menurut Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. parodi terhadap merek ini termasuk kedalam tindakan *dilution*, lebih tepatnya adalah *dilution* tipe pengrusakan atau *tarnishment* yakni ketika merek digunakan oleh seseorang secara tanpa izin dalam konteks untuk parodi yang secara total bertentangan dengan reputasi yang dibangun oleh merek tersebut.⁹ Menurut *Thomas Mc.Carty* yang dikutip dalam buku Rahmi Jened, dalam dilusi ada tiga hal yang harus ditunjukkan:¹⁰ 1. merek adalah merek terkenal atau memiliki reputasi. 2. merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis. 3. ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak.

Di Indonesia untuk melindungi merek dari tindakan dilusi terhadap merek, belum di atur secara spesifik. Ketika membicarakan dilusi, maka kita tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai merek terkenal, dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf b untuk merek terkenal tidak ditentukan prasyarat bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek.¹¹ Walaupun tidak terdaftar, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan untuk pendaftaran pembatalan merek setelah mengajukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Merek.¹²

Menurut Yahya Harahap, kriteria merek terkenal antara lain:¹³

- 1) Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen
- 2) Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik
- 3) Didukung oleh faktor-faktor Presentasi nilai pemasaran yang tinggi; Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia; Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang;

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <http://kbbi.web.id/parodi> diakses terakhir pada 18 november 2015 pukul 10.00.

⁹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015. hlm. 249.

¹⁰ *Idem.*, hlm. 243.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, 2005, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 17

¹² Sudargo Gautama dan R. Winata, *Komentar atas Undang-Undang Merek baru 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 96 .

¹³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80 – 81.

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selain penyelesaian melalui gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Merek sebagai berikut:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”

Tindak pidana kejahatan dapat dilihat dengan kriteria yang diatur dalam pasal Penanganan melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Dari keseluruhan delik pidana dalam ketentuan UU Merek tersebut, semuanya merupakan delik aduan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 95 yang berbunyi; “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan delik aduan”.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kasus dan Pengaturan Terkait Tindakan Parodi

Para pelaku parodi tidak mendaftarkan hasil karyanya agar dilindungi dan diakui sebagai merek, mereka hanya menikmatinya begitu saja bersama-sama dengan khalayak umum, namun ada pula orang atau pelaku usaha yang menggunakan parodi terhadap merek ini sebagai strategi pemasaran untuk meraup keuntungan, di Indonesia beberapa contoh pelaku usaha yang melakukan strategi tersebut diantaranya pelaku usaha yang menamai mereka sendiri dengan nama “KAMENGSKI”. Unsur kejenuhan yang diciptakan dari penipisan daya pembeda dijadikan suatu daya tarik minat pembeli, karena mereka menggunakan tanda merek yang telah diparodikan tersebut sebagai gambar pada pakaian yang mereka jual, jadi mereka tidak menggunakan merek milik orang lain untuk digunakan sebagai identitas mereka, mereka mempunyai merek ataupun identitas tersendiri yaitu “KAMENGSKI”, namun mereka menggunakan tanda atau merek milik orang lain untuk digunakan sebagai desain pada pakaian yang mereka jual, pada faktanya tindakan ini tidak hanya dilakukan terhadap barang yang sejenis.

Meskipun istilah parodi pada merek ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek namun berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tindakan ini bertentangan dengan makna hak eksklusif dalam ketentuan Pasal 3, bahwa:

“hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Negara memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek, yang terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain, artinya siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek, dalam hal ini termasuk didalamnya perbuatan memparodikan merek milik pemegang hak atas merek yang sah, baik itu parodi sebatas penggunaan untuk kejenuhan maupun untuk strategi marketing, tindakan tersebut dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek ini.

Sehingga dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan parodi pada merek ini, adalah suatu pelanggaran hak atas merek milik orang lain, sesuai dengan pendapat yang dipaparkan oleh Drs. Muhammad Djumhana mengenai pelanggaran merek, bahwa “Pelanggaran hak atas merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang telah terkenal dalam masyarakat, tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik terhadap pihak produsen maupun konsumennya”.

Parodi pada suatu tanda merek merupakan tindakan merubah tanda merek tertentu hingga memunculkan efek kejenaan, maka akan berpotensi merusak *goodwill* atau citra yang susah payah telah dibangun oleh pemegang hak merek dengan biaya yang besar melalui berbagai promosi, sehingga dapat timbul kerugian bagi pihak produsen atau pemegang hak merek.

Meskipun menurut Prof. Rahmi Jened tindakan parodi ini adalah suatu pelanggaran dalam bentuk dilusi, lebih tepatnya dilusi tipe pengrusakan, namun penulis berpendapat lain. kembali penulis paparkan menurut *Thomas Mc. Carty* dalam kutipan buku Prof. Rahmi Jened, dalam dilusi ada tiga hal yang harus ditunjukkan, yakni:¹⁴

- a. merek adalah merek terkenal atau memiliki reputasi
- b. merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis
- c. ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak.

Dalam tindakan parodi pada merek ini unsur tindakan dilusi tidak mencakup seluruh unsur dalam tindakan parodi pada merek milik orang lain, di Indonesia pada faktanya objek parodi ini lebih luas dari pada objek yang ditunjukkan dalam dilusi, dalam beberapa kasus parodi ini memang dapat memenuhi seluruh unsur yang ditunjukkan dalam pelanggaran dilusi, namun dalam beberapa kasus parodi pada merek ini juga tidak memenuhi semua unsur dalam pelanggaran dilusi, hal ini dikarenakan pada tindakan parodi merek objeknya dapat berupa merek yang tidak memiliki predikat sebagai merek terkenal, selain itu dalam pelanggaran dilusi difokuskan pada persamaan pada barang yang tidak sejenis, padahal dalam kasus tindakan parodi, khususnya tindakan parodi sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha “KAMENGSKI” beberapa diantaranya dilakukan pada barang yang sejenis.

Upaya Hukum Pemegang Hak Merek atas Tindakan Parodi Terhadap Merek

Di Indonesia sejauh ini belum ada aduan atau penuntutan dari pemegang merek yang menuntut pelaku tindakan parodi terhadap merek dengan pernyataan kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan parodi itu sendiri.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang merek menggunakan sistem konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek.

Untuk mewujudkan hak monopoli pemegang hak merek, Undang-undang merek memberikan perlindungan hukum represif, perlindungan ini tertuang dalam

¹⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015. hlm.244 lihat pula Thomas mc.carty, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., west group, US, 2000, hlm. 20.

bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak atas merek terhadap pelaku pelanggar hak atas merek, upaya ini terdapat dua forum yang keduanya bisa dilakukan oleh pemegang hak merek yang dirugikan. yakni forum:

- a. Forum / lembaga litigasi
- b. Forum / lembaga non litigasi; dan

Forum non litigasi, adalah upaya hukum yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan dan menjalankan alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Alternatif penyelesaian sengketa terkait perkara merek diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Merek sebagai berikut:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”

Saat ini sudah dibentuk Badan Arbitrase Dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).¹⁵ Maka pemegang hak atas merek yang dilanggar melalui tindakan parodi ini untuk langkah pertama dapat melakukan upaya hukum nonlitigasi, jika perundingan tidak berhasil maka dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya yaitu upaya pada forum litigasi.

Pada forum litigasi, Upaya hukum yang dilakukan dalam forum ini adalah upaya hukum yang dilakukan melalui pengadilan, Pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan pidana pada pelanggar hak merek, ketentuan pengajuan gugatan terhadap pelanggaran merek tertuang dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Merek, ketentuan yang menjadi dasar gugatan terhadap tindakan parodi ini adalah ketentuan Pasal 76, yakni:

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

jika diuraikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Merek memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Memberikan hak kepada pemegang hak atas merek untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan mereknya
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan
- c. Untuk barang atau jasa sejenis
- d. Berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Jika melihat unsur-unsur pasal tersebut, penggunaan secara langsung tanpa kehendak mendaftarkan suatu merek merupakan tindakan yang dapat terjerat suatu gugatan, baik itu gugatan ganti rugi, penyerahan barang ataupun penghentian penggunaan merek. Pasal ini dapat diterapkan terhadap tindakan parodi pada merek

¹⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015. hlm 359

karena tindakan ini pada hakikatnya adalah tindakan penggunaan merek orang lain secara tanpa hak dan tindakan meniru dengan persamaan pada pokoknya. Namun, Pasal 76 ini membatasi pelanggaran merek hanya terhadap barang atau jasa sejenis saja, dengan adanya pembatasan ini merupakan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek menjadi tidak optimal.

Ketentuan pidana UU Merek terdapat dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, ketentuan atau pasal yang terkait akan tindakan parodi pada tanda merek ini terdapat pada Pasal 91, Pasal 94, dan Pasal 95 yaitu:

Pasal 91

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.”

tindakan parodi ini adalah tindakan mempersamakan pada pokoknya maka dapat dijerat dengan ketentuan pasal 91, pengaturan ketentuan pidana dalam Pasal 91 ini sama halnya dengan ketentuan gugatan bahwa tuntutan pidana hanya dapat diajukan atas dasar persamaan pada barang yang sejenis, maka penerapan terhadap tindakan pelanggaran melalui tindakan parodi tidak akan optimal dengan ketentuan ini.

karena sifat tindak pidana dalam Pasal 94 ini adalah tindak pidana pelanggaran, maka konsekuensinya adalah terhadap tindakan percobaan memperdagangkan hasil pelanggaran merek tidak dapat dikenakan sanksi dalam pasal ini, karena dalam tindak pidana pelanggaran jika suatu tindak pidana belum selesai dilakukan maka tindakan tersebut bukan tindak pidana.

Untuk ketentuan gugatan ataupun ketentuan pidana dalam undang-undang merek, didalamnya tidak menyebutkan bahwa perlindungan ini berlaku bagi merek terkenal, walaupun tidak terdaftar, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan untuk pendaftaran pembatalan merek setelah mengajukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Merek.¹⁶ Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal asing yang tidak terdaftar dan mendorong pemilik merek terkenal asing untuk mendaftarkan mereknya.

Melihat fakta hukum tentang tindakan parodi pada tanda merek ini, telah diketahui bahwa di Indonesia belum ada sengketa merek dengan dasar gugatan parodi, hal ini dikarenakan belum adanya aduan dari pemegang hak atas merek yang pada

¹⁶ Sudargo Gautama dan R. Winata, *Komentar atas Undang-Undang Merek baru 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 96.

mereknya telah dilakukan tindakan parodi, baik itu parodi pada merek yang hanya sebatas memunculkan kejenakaan ataupun parodi pada merek sebagai desain produk untuk strategi pemasaran, maka dari itu upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas merek dalam ketentuan Pasal 76 mengenai gugatan ganti rugi dan penghentian tindakan pelanggaran serta ketentuan pidana dalam Pasal 91 belum dapat teruji terhadap tindak pelanggaran melalui tindakan parodi terhadap merek.

D. Kesimpulan

1. Undang-Undang Merek tidak mengatur secara khusus tindakan parodi terhadap merek, tindakan memparodikan tanda merek milik orang lain adalah salah satu bentuk pelanggaran merek yakni pelanggaran Hak eksklusif pemegang merek melalui bentuk pemakaian merek secara tanpa hak, menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya, merubah tanda merek tertentu untuk mewujudkan unsur kejenakaan, sehingga dapat berpotensi merusak citra atau *goodwill* yang susah payah dibangun oleh pemilik merek.
2. Pemegang hak merek dapat mengajukan upaya perundingan melalui forum non litigasi yakni melalui forum alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 84, serta dapat mengajukan gugatan melalui forum litigasi yakni melalui Pengadilan Niaga terhadap pelanggar hak eksklusif, untuk melarang perbuatan pelanggaran dan/atau mendapat ganti rugi atas tindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan terhadap tindakan pelanggaran hak eksklusif melalui tindakan memparodikan tanda merek dapat dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- dan R. Winata, *Komentar atas Undang-Undang Merek baru 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.
- Miru, Ahamadi, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, 2005, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muhammad, abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Dagang*, Pradnya Pramitha, Bandung, 1983
- Purba, Ahmad Zen Umar, *Hak dan Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005

Rizaldi, Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, 2009.

Soemitro, Rony H, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

