

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM SENKETA MEREK TERDAFTAR ATAS
KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan
Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)**

Disusun dan diajukan oleh

GEMA MAULIDIAH NASWA ANNISA FITRISIAH

B011171346



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM SENGKETA MEREK TERDAFTAR ATAS
KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan
Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)**

OLEH

GEMA MAULIDIAH NASWA ANNISA FITRISIAH

B011 17 1 346

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM SENKETA MEREK TERDAFTAR ATAS KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Disusun dan diajukan oleh

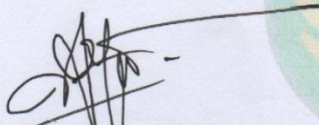
**GEMA MAULIDIAH NASWA ANNISA FITRISIAH
B011171346**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 24 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

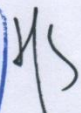
Pembimbing Pendamping


**Dr. Marwan, S.H.,M.H.
NIP. 198304232008012006**


**Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H.
NIP. 197304202005012001**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum




**Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 197611291999031005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : GEMA MAULIDIAH NASWA ANNISA FITRISIAH
Nomor Induk Mahasiswa : B011171346
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011171346
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 13 Januari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Marwah SH.,MH
NIP. 19830423 200801 2 006

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai SH.,MH
NIP. 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : GEMA MAULIDIAH NASWA ANNISA FITRISIAH
N I M : B011171346
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231190903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Gema Maulidiah Naswa Annisa Fitriyah
NIM :B011 17 1 346
Departemen :Hukum Keperdataan
Program Studi :Ilmu Hukum
Jenjang :S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Februari 2022

Yang Menyatakan



Gema Maulidiah

ABSTRAK

GEMA MAULIDIAH NASWA ANNISA FITRISIAH (B011171346) dengan Judul **“Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”**. Di bawah bimbingan Marwah dan Aulia Rifai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum dan pertimbangan hakim terhadap merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang merek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum merek dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Perlindungan hukum Merek Terkenal Diesel telah sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan Merek Diesel adalah merek terkenal yang telah diakui sebagai merek dengan makna tambahan, sedangkan perlindungan hukum Merek Casanova tidak sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan Merek Casanova bukan merupakan merek terkenal yang telah diakui sebagai merek dengan makna tambahan yang seharusnya tidak dapat didaftarkan. 2) Pertimbangan hakim dalam sengketa Merek Diesel melawan Merek Dieselindustrie telah sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pertimbangan hakim dalam sengketa Merek J. Casanova melawan Merek Casanova telah sesuai dengan pertimbangan bahwa kata “Casanova” merupakan kata umum yang tak dapat diklaim oleh pihak manapun, walaupun dalam prakteknya Merek Casanova yang dimenangkan hanya menggunakan kata umum “Casanova” dalam penamaan mereknya.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Merek Terdaftar, Merek Terkenal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya yang melimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”, yang menjadi tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terselesaikannya tugas studi dan tugas akhir penulis juga tidak terlepas dari jasa dan kasih sayang yang melimpah dari kedua orangtua penulis, yakni Ibunda Dra. Kusniati dan Ayahanda Umar Usman S.SOS. Orangtua penulis telah memberikan dukungan, pengertian dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis mampu untuk menjalani studinya. Begitupula dengan ketiga saudara penulis, Muhammad Hasir Al-ayubbi, Zia Khosnul Habib Akhmad dan Alghumaisha Anjar Sulaim. Ketiga saudara penulis telah memberikan banyak dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya bagi penulis. Dari lubuk hati penulis yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua dan saudara penulis yang senantiasa menemani penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah sangat berjasa

dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Terima kasih kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof. Dr. Hamzah S.H, M.H, Bapak Dr. Syamsuddin Mochtar S.H, M.H, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H, M.H atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Maskun S.H, LL.M selaku Ketua Prodi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Winner Sitorus S.H M.H, LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan atas segala masukan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Marwah S.H, M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Aulia Rifai S.H, M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala bantuan, masukan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan yang tulus dari kedua pembimbing, penulis tak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurfaidah Said S.H, M.Hum., M.Si selaku Penguji Pertama dan Ibu Andi Kurniawati S.H M.H selaku Penguji Kedua atas segala masukan, arahan, perbaikan dan dukungan yang sangat berarti sehingga penulis dapat belajar dan memperbaiki tulisan ini menjadi jauh lebih baik.
7. Terima kasih kepada Prof.Dr. Marthen Napang SH.,MH.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan sehingga penulis dapat menentukan langkah-langkah yang baik dalam perkuliahan.
8. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu namun sangat berjasa dalam mendidik dan memberikan dukungan yang tulus bagi mahasiswanya termasuk penulis.
9. Terima kasih kepada segenap Staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membantu peradministrasian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman sejawat Angkatan Pledoi 2017 dengan segala semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dengan bahagia dan bangga bisa belajar bersama teman-teman sekalian untuk meraih cita-cita di Fakultas Hukum ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman sejawat dalam konsentrasi yang sama di Departemen Hukum Keperdataan 2017 atas segala saran,

dukungan dan informasi sehingga penulis terinspirasi dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada teman baik penulis, Pejuang SH yaitu Christin Refiensi Lintin, Nurfiri, Tri Kiki September Ryanny, Sri Mulyani dan Trisna Gamayanti Ma'na atas segala dukungan yang tak henti-hentinya selalu menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, dukungan tulus mereka sangat berarti bagi penulis. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai sahabat-sahabat penulis.
13. Terima kasih kepada teman seperjuangan perdata penulis Finka Tri Yuliani, Westin, Jusmyra dan Marcelina Sutanto yang mau direpotkan dengan keluh kesah penulis dan selalu memberikan saran dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada sahabat penulis, Musdalifa, Aulia Damayanti, Putri (Gongju) dan Nurlinda Suldar yang menemani penulis dari masa SMA hingga sekarang. Semoga sahabat-sahabat penulis senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam meraih cita-cita masing-masing.
15. Terima kasih kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Pangkep (IMP) atas segala dukungan yang tulus kepada penulis.
16. Terima kasih kepada teman kelas Jthomsom Smada atas segala dukungan yang tulus bagi penulis.

17. Terima kasih kepada Angkatan Incredibels SMADA atas segala motivasi dan dukungannya kepada penulis.

18. Terima kasih kepada teman-teman sejawat KKN Unhas Gel.104 Kelompok 3 Pangkep atas segala dukungan, saran dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis sangat sadar bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar karya ilmiah penulis menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 11 Februari 2022

Gema Maulidiah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Metode Penelitian	19
BAB II Perlindungan Hukum Merek Terdaftar yang Penamaannya Menggunakan Kata Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek	24
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Bentuk Perlindungan Hukum	26
3. Prinsip Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Tentang Merek	28
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia dan Internasional	28
2. Pengertian, Fungsi dan Jenis Merek	38
3. Sistem Pendaftaran Merek	47

4. Syarat Pendaftaran Merek	48
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek	53
6. Pembatalan Hak Merek.....	53
7. Merek yang Mengandung Kata Umum.....	56
C. Tinjauan Tentang Merek Diesel dan Merek Dieselindustrie....	64
1. Merek Diesel	64
2. Merek Dieselindustrie.....	70
D. Tinjauan Tentang Merek J Casanova dan Merek Casanova ..	71
1. Merek J. Casanova	71
2. Merek Casanova	73
E. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar yang Penamaannya Menggunakan Kata Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek	75
1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Diesel Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek	75
2. Perlindungan Hukum Merek Casanova Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek	83
BAB III Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Merek Terdaftar yang Penamaannya Menggunakan Kata Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek	94
A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Acara Perdata	94
1. Pengertian Putusan Hakim	94
2. Asas-Asas Putusan.....	95
3. Jenis Putusan Hakim	98
4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	102
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	102
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	102
2. Dasar Pertimbangan Hakim	104
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Merek Terdaftar yang Penamaannya Menggunakan Kata Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek.....	106

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Merek Terkenal Diesel Melawan Merek Dieselindustrie	106
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Merek Terkenal J. Casanova Melawan Merek Casanova.....	116
BAB IV PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar negara yang didaftarkan Merek Diesel.....	66
Tabel 2.2 Perbedaan visual Merek Diesel dan Merek Dieselindustrie.....	69
Tabel 2.3 Daftar negara dan organisasi yang didaftarkan Merek J. Casanova.....	72
Tabel 2.4 Negara selain Indonesia yang didaftarkan Merek Casanova.....	74
Tabel 2.5 Merek dalam bidang mode dengan penamaan “diesel”	78
Tabel 2.6 Merek terdaftar milik Irawan Gunawan.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Merek J. Casanova	72
Gambar 2.2 Logo Merek Casanova	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan ilmu pengetahuan telah mengembangkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan berbagai jenis karya, baik berupa karya teknologi, seni ataupun sastra. Karya yang diciptakan dari kemampuan intelektual ini membutuhkan segala upaya baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan kreativitas yang tak sedikit karena karya tersebut diharapkan menjadi suatu karya yang bernilai ekonomis. Kekayaan atau karya-karya yang dihasilkan dari kecerdasan manusia yang memiliki nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia harus dilindungi oleh hukum agar tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan terkhusus dalam sistem perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual di Indonesia.

Sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Indonesia dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia menjadi objek utama dalam perlindungan HKI. Secara garis besar HKI terbagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan

Perlindungan Varietas Tanaman.¹

HKI sendiri dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (benda immateriil). Merujuk pada Pasal 499 BW (KUH Perdata), yang dapat dinamakan kebendaan yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Lebih jauh dimuat dalam Pasal 503 BW bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Sebagaimana yang diterangkan oleh Mahadi bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 BW adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil. Kemudian golongan kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 503 BW maksudnya ialah penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.²

HKI merupakan kekayaan manusia yang tak berwujud nyata namun sepatutnya mendapat perlindungan hukum mengingat betapa besarnya kontribusi karya intelektual dalam pembangunan ekonomi di dunia. Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh sederhana, mulai dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, berbagai model pakaian yang beredar di pasaran, berbagai macam olahan makanan dan produk rumah tangga dengan merek berbeda sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hingga karya-karya para seniman yang dapat dinikmati, baik karya tulis, musik, hingga industri perfilman. Semua itu dilindungi dalam satu payung hukum utama yaitu HKI yang memastikan para pencipta, penemu, pendesain dan

¹Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 6.

²OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

pemulia termotivasi untuk berkarya demi kepentingan pembangunan ekonomi dengan aman, nyaman dan adil.

Pengaruh globalisasi yang mendorong perkembangan ekonomi dunia telah memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut, merek menjadi salah satu bagian HKI yang penting dalam perkembangan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan bagian dari HKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis). UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek sebagai 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.³

Merek berperan sebagai alat pembeda, baik bagi konsumen untuk mengenali identitas, sumber dan asal-usul barang maupun bagi para produsen merek yang menggunakan merek sebagai simbol dan representasi nama baik perusahaan yang harus selalu dijaga reputasinya di tengah konsumen.⁴ Merek juga sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu sehingga sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Bagi

³*Ibid.*, hlm. 338.

⁴ Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

konsumen, jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.⁵

Fungsi merek dianggap sangat strategis dan juga penting di dalam perdagangan karena tidak semata-mata digunakan sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya, namun juga berfungsi sebagai salah satu aset perusahaan dalam perindustrian yang tak ternilai, terutama untuk merek-merek yang telah menyanggah predikat merek terkenal (*well-known marks*). Dewasa ini, tingkat kepuasan konsumen tidak hanya ditentukan dari kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi, namun juga pada status suatu merek karena dianggap menunjukkan status sosial pemakai merek. Semakin terkenal merek tersebut, para konsumen secara tidak langsung akan percaya bahwa barang dan jasa yang dimiliki oleh merek terkenal terbukti kualitasnya dan dapat dipercaya.

Selain itu, para pemakai merek terkenal tidak akan khawatir menggunakan produk tersebut karena meyakini reputasi merek terkenal yang telah dibangun susah payah harus terus terjaga kualitas dan kredibilitasnya. Para pemilik merek terkenal harus melindungi hak mereknya semaksimal mungkin karena merek terkenal cenderung rentan digunakan oleh pelaku usaha lain yang dianggap menumpang reputasi merek terkenal dengan mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan

⁵Tim Lindsey dkk, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm.131-132.

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Adanya peniruan merek pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek karena ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.⁶

Perlindungan merek terkenal di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Perlindungan merek terkenal dimuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya. Kemudian pada Pasal 21 ayat (1) huruf c juga menerangkan permohonan harus ditolak pula terhadap merek barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tertentu yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c dimuat lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disingkat Permenkumham 67/2016) yaitu meliputi adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap permohonan dan merek terkenal harus sudah terdaftar.

⁶*Ibid.*, hlm.151.

Keberatan yang dimaksud harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa merek lain tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis milik merek terkenal tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, untuk mengukur terkenal atau tidaknya suatu merek yang menjadi dasar penolakan dilihat dari pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, perlu diperhatikan pula reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal di beberapa negara di dunia dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika hal tersebut dianggap tidak cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna mengetahui kesimpulan jika suatu merek tersebut terkenal atau tidak.

Disamping peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional dimana Indonesia telah menjadi anggotanya, seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian.⁷ Selain Konvensi Paris, ada beberapa Konvensi Internasional lainnya yaitu Protokol Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional melalui satu

⁷OK Saidin, *Op.cit*, hlm. 338.

pendaftaran saja, Traktat Pendaftaran Merek Dagang dan Perjanjian Nice yang mengatur pengelompokan kelas barang.

Lebih khusus terkait merek terkenal terdapat pada *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement* atau Perjanjian TRIP'S) yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* Dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disingkat Keppres No 15 Tahun 1997) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pada Pasal 6 Keppres No 15 Tahun 1997 dimuat aturan bahwa merek terkenal harus mendapatkan perlindungan hukum dari peniruan merek, baik merek dari barang atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis yang dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Walaupun merek khususnya merek terkenal telah mendapatkan perlindungan hukum, tak dapat dipungkiri pemilik hak atas merek terkenal dapat saja lalai dalam melindungi haknya atau belum mendaftarkan mereknya. Merek yang dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal bisa mendapatkan hak atas merek karena dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat Ditjen HKI) tidak

mendapati adanya keberatan atas pendaftaran merek.

Sengketa merek di Pengadilan Niaga yang dapat dianalisis lebih jauh adalah sengketa antara Merek Terkenal Diesel & Variasinya melawan Merek Dieselindustrie dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta sengketa antara Merek Terkenal J. Casanova melawan Merek Casanova dalam Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Merek Diesel & Variasinya merupakan merek terkenal asal Italia dari berbagai produk busana dan aksesoris yang telah didaftarkan di Direktorat Merek RI pertama kali pada tanggal 21 Desember 1992 dalam kelas barang 25 Daftar No. 313344. Merek Diesel & Variasinya adalah merek yang reputasinya diperoleh dengan promosi gencar dan besar-besaran dengan pendaftaran merek di beberapa negara sehingga dikategorikan sebagai merek terkenal.

Perusahaan Diesel S.p.A dalam hal ini sebagai penggugat mengajukan gugatan dalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara Merek Diesel & Variasinya dalam kelas barang 25 Daftar No. IDM000039276 dengan Merek Dieselindustrie milik William Pramono selaku tergugat yang telah terdaftar pada No. IDM000487465 dalam kelas 25 untuk jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang. Aspek utama yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yaitu pengucapan merek yang sama-sama mengandung kata esensial "Diesel" dan persamaan jenis barang dalam kelas 25 yaitu untuk

pakaian, alas kaki dan ikat pinggang.

Majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Merek Diesel adalah merek terkenal yang terdaftar terlebih dahulu dan terbukti terdapat persamaan pada pokoknya yaitu kedua merek mengandung kata esensial “Diesel” dan persamaan di kelas 25 sehingga Merek Dieselindustrie terbukti beriktikad tidak baik dan harus dibatalkan pendaftarannya. William Pramono mengajukan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari William Pramono. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi William Pramono harus ditolak.

Kemudian dalam sengketa Merek J. Casanova melawan Merek Casanova diawali dengan diajukannya gugatan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. J. Casanova merupakan Perusahaan asal Negara Prancis yang bergerak dibidang penjualan, ekspor dan impor berbagai macam produk baju, parfum dan kosmetik yang semuanya berada dalam satu penamaan Merek J. Casanova yang terdaftar di WIPO serta 12 negara lainnya sehingga diklaim sebagai merek terkenal. Merek dan logo J. Casanova di Indonesia berada dalam Permintaan

Pendaftaran Merek Nomor Merek Nomor D0002015007026 tertanggal 23 Februari 2015 dalam kelas 3 untuk jenis barang parfum dan kosmetik. Merek J. Casanova selaku penggugat mengajukan gugatan kepada Merek Casanova dikelas 3 dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 tertanggal 27 September 2011 milik Irawan Gunawan selaku tergugat. Penggugat menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk kedua merek yang menggunakan kata "Casanova" dan persamaan di kelas 3 sehingga Merek Casanova milik tergugat harus dibatalkan karena mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik walaupun tergugat dalam jawabannya menyatakan kata "Casanova" merupakan kata umum yang dapat digunakan siapa saja dan tidak dapat diklaim oleh pihak manapun serta kata "Casanova" sendiri telah didaftarkan dalam berbagai merek.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 yaitu sertifikat pendaftaran merek berikut terjemahannya telah habis masa berlakunya dan penggugat tidak memberikan bukti perpanjangan pendaftaran merek. Merek J. Casanova juga tidak menggunakan hak prioritasnya sebagai negara anggota Konvensi Paris dikarenakan pendaftaran mereknya di Indonesia baru didaftarkan pada tanggal 23 Februari 2015. Merek J. Casanova mengajukan kasasi dalam Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan gugatan yang sama. Majelis Hakim dalam tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi atau penggugat yaitu

Merek J. Casanova berdasarkan pertimbangan hakim bahwa pembuktian dari bukti pendaftaran Merek J. Casanova masih berlaku di Negara Arab Saudi, Prancis dan Inggris yang juga telah didaftarkan sejak tahun 1998 dan terbukti sebagai merek terkenal. Merek Casanova milik tergugat atau termohon kasasi terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek J. Casanova yang mengandung unsur menonjol yaitu kata "Casanova". Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi Merek J. Casanova seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Irawan Gunawan selaku pemilik Merek Casanova kemudian mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu bahwa Merek J. Casanova milik penggugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum dengan pertimbangan bahwa istilah atau nama "Casanova" bukan ciptaan, inovasi atau temuan khusus dari penggugat karena kata "Casanova" telah dikenal di dunia melalui kisah legendaris dalam buku maupun dalam film layar lebar. Merek dengan nama "Casanova" juga telah digunakan dan didaftarkan pula di negara lain diantaranya sebagai merek produk *AFN Broker LLC*. 1092 di Kanada dan *Orion Versand GmbH & Co* di Jerman. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan

permohonan Peninjauan Kembali Irawan Gunawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.SusHKI/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga gugatan Merek J. Casanova harus ditolak seluruhnya.

Majelis Hakim dalam sengketa Merek Diesel melawan Merek Dieselindustrie serta sengketa Merek J. Casanova melawan Merek Casanova memiliki perbedaan pertimbangan dalam memutuskan sengketa merek yang melibatkan merek terkenal, terutama keempat merek dalam sengketa tersebut mengandung kata umum sebagai hal esensial dalam penamaan merek. Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis memuat aturan bahwa merek yang tidak dapat didaftar salah satunya adalah merek yang merupakan nama umum atau lambang milik umum. Lebih jauh pada Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis dimuat bahwa merek-merek terdaftar yang kemudian dianggap menjadi nama umum atau nama generik, maka setiap orang dapat mengajukan merek dengan menggunakan merek yang dianggap atau menjadi nama umum tersebut dengan padanan kata lainnya.

Jika mengacu pada Pasal 20 huruf f dan Pasal 22 tersebut, kata umum tidak dapat dijadikan suatu merek yang berdiri sendiri tanpa adanya pembeda dengan merek lainnya. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek

yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat perlindungan hukum merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 seyogyanya tidak hanya berfokus kepada perlindungan merek terkenal, namun perlu mempertimbangkan kata-kata yang telah menjadi milik umum yang digunakan oleh para pemilik merek serta sejauh mana unsur pembeda yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai penentu keberlangsungan merek, baik bagi pemilik merek terkenal yang ingin melindungi mereknya dari pemboncengan ketenaran, maupun bagi pemilik merek terdaftar yang ingin menggunakan mereknya sebagai usaha perekonomian yang menjanjikan. Putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek guna menegakkan perlindungan hukum merek seharusnya dapat melindungi hak pemilik merek yang telah terdaftar dalam segala aspek yang telah diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengingat merek telah menjadi reputasi dan kualitas suatu produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga penting untuk menjaga reputasi dan kualitas tersebut.

⁸Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 67.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum dengan peraturan perundang-undangan tentang merek.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum dengan peraturan perundang-undangan tentang merek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang perlindungan merek dan merek terkenal yang sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi masukan serta bahan referensi hukum bagi berbagai pihak dalam hal ini penegak hukum, pejabat dan lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan hukum merek, kalangan akademis, serta masyarakat pada umumnya guna memahami perlindungan hukum merek dan merek terkenal yang sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiasi antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian terlebih dahulu, namun penelitian penulis memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terlebih dahulu sebagai perbandingan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vicaria Lim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul: Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal (Studi Kasus

Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016).⁹

Penelitian Vicaria Lim mengkaji mengenai pengaturan merek terkenal di Indonesia. hubungan antara iktikad baik dengan pelanggaran merek terkenal, serta mengetahui perlindungan hukum merek terkenal yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek terkenal sangat erat kaitannya dengan iktikad tidak baik. Adapun hukum di Indonesia telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal, terkhusus dalam Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang memenangkan pihak merek terkenal yaitu Merek J. Casanova.

Perbedaan kajian antara Vicaria Lim dan penulis yaitu, penulis mengkaji dua sengketa merek terkenal yang penamaannya menggunakan nama umum, sedangkan penelitian Vicaria Lim mengkaji kasus merek terkenal berdasarkan iktikad tidak baik. Adapun Vicaria Lim hanya meninjau sengketa Merek J. Casanova berdasarkan pandangan bahwa merek terkenal harus dilindungi sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan menurut penulis, analisis hukum sengketa Merek Terkenal J. Casanova juga harus mengkaji seluruh unsur dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek, termasuk nama umum dalam penamaan merek.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Permana, mahasiswa Fakultas Hukum

⁹Vicaria Lim, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 968K/Pdt.Sus-HKI/2016)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, hlm. 18.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2020 dengan judul: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Hugo Boss dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 92K/Pdt.Sus-HKI/2017).¹⁰

Penelitian Rizky Permana mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Merek *Hugo Boss* dari tindakan pelanggaran merek serta akibat hukum dari putusan pelanggaran Merek *Hugo Boss*. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Merek *Hugo Boss* diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun akibat hukum dari putusan sengketa Merek *Hugo Boss* yaitu pembatalan merek dan berakhirnya perlindungan hukum bagi merek milik Teddy Tan.

Perbedaan kajian penelitian antara Rizky Permana dengan penulis yaitu, penelitian Rizky Permana hanya mengkaji perlindungan hukum bagi Merek Terkenal *Hugo Boss* serta akibat hukum dari putusan pelanggaran Merek *Hugo Boss*, sedangkan permasalahan penelitian penulis adalah perlindungan hukum bagi pemilik merek yang menggunakan kata umum sebagai penamaannya yang tidak hanya

¹⁰ Rizky Permana, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss Dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Nomor: 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 10.

berfokus pada perlindungan merek terkenal, namun juga perlindungan merek terdaftar yang menggunakan kata umum dalam penamaannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Laila Magfiroh, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2017 dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA Dari Peniruan Merek Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)*.¹¹

Penelitian Laila Magfiroh mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal Ikea dari peniruan yang menyebabkan kerugian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal apabila terdapat peniruan merek, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek terkenal dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi peniruan merek diselesaikan melalui penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi. Adapun pertimbangan hakim dalam penelitian ini dinilai kurang tepat karena tidak memperhatikan Merek Ikea yang masih didaftarkan di Indonesia dan iktikad tidak baik dari PT. Ratania Khatulistiwa yang melakukan peniruan merek terkenal.

¹¹ Laila Magfiroh, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA Dari Peniruan Merek Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/pdt.Sus-HKI/2015)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 5.

Perbedaan penelitian Laila Magfiroh dengan penulis yaitu, penelitian Laila Magfiroh hanya mengkaji perlindungan hukum merek terkenal dari peniruan yang harus dilindungi, sedangkan penelitian penulis mengkaji keseluruhan perlindungan hukum merek, yaitu merek terkenal dan merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum. Adapun analisis sengketa penelitian Laila Magfiroh hanya berfokus kepada adanya iktikad tidak baik dari satu pihak, sedangkan analisis penulis dalam sengketa merek juga berfokus kepada unsur daya pembeda dalam merek, merek dengan makna tambahan serta syarat penggunaan kata umum dalam penamaan merek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi

¹²Amiruddin & Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Cipta, Jakarta, hlm. 118.

acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian dimana aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan ditelaah dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, undang-undang dengan undang-undang lainnya, ataupun undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

Pendekatan kasus (*case approach*) mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan suatu isu tertentu yang telah memiliki putusan pengadilan yang bersifat final atau berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus merujuk kepada pertimbangan hakim, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada diktum putusan.

3. Bahan hukum

Bahan hukum penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum

¹³Abdul Rahman & Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
 - f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020

- g) Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
 - h) Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
 - i) Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016
 - j) Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya ilmiah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hukum merek.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai petunjuk informatif terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berhubungan dengan hukum merek, seperti permasalahan perlindungan hukum merek, perlindungan hukum merek terkenal dan teori-teori tentang hukum merek.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Metode deduksi akan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum (premis mayor), kemudian diajukan pernyataan yang bersifat khusus

(premis minor). Kedua premis tersebut akan ditarik kesimpulan. Di dalam penelitian hukum ini, pengolahan bahan hukum secara deduktif akan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang didapatkan menjadi lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan menelaah kasus atau sengketa Merek Diesel melawan Merek Dieselindustrie serta sengketa Merek J. Casanova melawan Merek Casanova yang keduanya telah menjadi putusan pengadilan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Sengketa merek tersebut dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan hukum merek untuk mengetahui isi dan maknanya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR YANG PENAMAANNYA MENGGUNAKAN KATA UMUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG MEREK

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai, hakikatnya hukum menghendaki tercapainya perdamaian. Perdamaian antar manusia oleh hukum dipertahankan dengan melindungi kepentingan golongan tertentu dalam hal kehormatan, kemerdekaan, harta benda dan sebagainya dari golongan yang merugikan. Kepentingan manusia, baik kepentingan individu ataupun kelompok terkadang bertentangan satu sama lain. Jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk perdamaian, maka pertentangan antar individu atau golongan akan berakhir dalam pertikaian hingga peperangan yang menyebabkan kerugian besar bagi semua pihak.

Hukum mempertahankan perdamaian dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak secara teliti guna memberikan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak yang berselisih. Keadilan tidak dipandang sama dengan sama rata, keadilan bukan berarti semua pihak memperoleh bagian yang sama. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang diberikan berdasarkan jatah atau bagian tiap orang secara profesional sesuai dengan

kualitasnya. Keadilan distributif menuntut agar setiap orang mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Bagian tersebut tidak sama terhadap setiap orang tergantung kekayaan, kelahiran, pendidikan atau aspek lainnya dari tiap individu. Pada umumnya keadilan distributif diterapkan dalam lapangan hukum publik, dimana pemerintah membagi atau memberi kewajiban kepada warganya berdasarkan kualitasnya, sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang diberikan kepada tiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan atau hal lainnya. Keadilan komutatif pada umumnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Kedua belah pihak yang bersengketa dipandang sama sehingga diperlakukan sama sesuai dengan asas *equality before the law*.

Menurut Titik Triwulan Tutik, perlindungan hukum hakikatnya hukum yang memberi perlindungan untuk kedamaian atau pada intinya memberi keadilan. Keadilan yang diberikan hukum tergantung dari hubungan apa yang diatur dalam hukum tersebut. Jika hukum mengatur hubungan antara negara dan perseorangan, maka keadilan yang diberikan sesuai jatah atau bagiannya. Jika hukum yang diatur adalah hubungan antara perseorangan, maka keadilan yang diberikan untuk semua pihak sama banyaknya.¹⁴

Setiono juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari para penguasa

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 358.

secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Hal ini dilakukan demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman agar manusia menikmati dan dihormati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Perlindungan hukum erat kaitannya untuk melindungi hak seseorang dan hak atas rasa aman. Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan dari negara, baik itu menyangkut diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, serta segala harta benda yang dimilikinya. Setiap orang juga harus dilindungi oleh negara agar terciptanya rasa aman dari segala ancaman dan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum merupakan tindakan dan upaya agar masyarakat dapat terlindungi harkat dan martabatnya serta segala yang dimilikinya dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa ataupun pihak lain yang kepentingan-kepentingannya tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi masyarakat untuk mencapai tujuan dari hukum yang diwujudkan dengan adanya kepastian hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hal yang digunakan untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁵ Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm. 3.

serta pelaksanaannya dipaksakan dengan menggunakan sanksi.

Perlindungan hukum pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perundang-undangan, dimana bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif didasarkan atas kebebasan bertindak agar mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa, seperti penyelesaian perkara yang dilakukan di pengadilan umum dan pengadilan khusus di Indonesia. Perlindungan hukum represif sama dengan penegakan hukum yang berproses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan. Sebagai negara hukum, penegakan atau perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berkaitan erat dengan tujuan negara hukum itu sendiri.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat bersumber dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara Indonesia. Prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber dari Pancasila. Terdapat 2 (dua) prinsip perlindungan hukum, yaitu:

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip perlindungan hukum diawali dengan uraian mengenai konsep dan deklarasi tentang HAM. Perlindungan hukum untuk masyarakat atas segala tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM agar terdapat pembatas serta pelekatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan terhadap HAM. Perlindungan dan pengakuan terhadap HAM merupakan tujuan utama dari pembentukan negara hukum.

B. Tinjauan Tentang Merek

1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia dan Internasional

Undang-Undang Merek pertama dan tertua di Indonesia ditetapkan pada zaman penjajahan oleh Kolonial Belanda melalui *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912) yang diberlakukan di wilayah Indonesia, Suriname dan Curacao. Peraturan ini menganut prinsip konkordansi, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berasal dari negara penjajah, kemudian dibuat dan disahkan oleh negara penjajah yang juga diterapkan pada negara

jajahannya. Undang-undang tersebut berjumlah 27 pasal dimana mengatur beberapa hal, diantaranya perlindungan merek yang diberikan selama 20 tahun, tidak mengenal penggolongan kelas barang dan tidak terdapat sanksi pidana pelanggar merek. Proses pendaftaran merek dalam undang-undang tersebut juga dilakukan oleh suatu lembaga bernama *Hulpburae*.¹⁶

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka dalam periode 1945 hingga 1961, Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 masih tetap dilaksanakan. Pelaksanaan peraturan-peraturan yang dibuat pada masa penjajahan itu didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Pada akhir tahun 1961, ketentuan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290, serta penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.¹⁸

Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan cukup sederhana, mengingat tolak ukur dari konsepsi hukum merek yang tumbuh pada sekitar Perang Dunia II serta pada kenyataannya masih banyak mengikuti ketentuan-ketentuan dari Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 peninggalan zaman Hindia Belanda. Undang-undang ini menerapkan sistem deklaratif atau *first to use*

¹⁶ Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7-8.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ OK Saidin, *Op. cit*, hlm. 331.

system, dimana pemakai pertama dari suatu merek dianggap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak atas mereknya kembali diatur secara singkat dan masih didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 BW, sedangkan tuntutan ganti rugi ataupun tuntutan pidana belum diatur.¹⁹ masa berlaku perlindungan merek dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan datur selama 10 tahun serta terdapat penggolongan barang-barang dalam 35 kelas.

Selain Peraturan Nasional tentang Merek dari tahun 1961, Indonesia juga turut terikat pada Konvensi Paris yang khusus mengatur masalah-masalah merek dalam tingkat internasional. Konvensi tersebut diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 yang khusus membahas untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Indonesia merupakan peserta pada Konvensi Paris sehingga Indonesia juga menjadi anggota Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Industri yang sekarang sekertariatnya juga diatur oleh Sekertariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property*), berpusat di Jenewa, Swiss. Walaupun Indonesia terikat dengan Konvensi Paris, Indonesia masih memiliki kebebasan untuk membuat dan mengatur undang-undang mereknya

¹⁹ Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktik di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 210.

sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Konvensi Paris.²⁰

Setelah 31 tahun berlalu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992 yang berlaku sejak 1 April 1993.²¹ Secara umum Undang-Undang Merek ini banyak berorientasi pada Konvensi Paris, Revisi Stockholm Tahun 1967. Undang-Undang ini menganut konsep Stelsel Konstitutif atau asas *first to file system*, dimana pemilik hak atas merek yang sah adalah pemilik yang telah mendaftarkan di Kantor Merek terlebih dahulu hingga dapat dibuktikan apakah pendaftar hak atas merek dilakukan atas iktikad baik atau buruk.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengatur beberapa materi baru yang sebelumnya tidak ada dalam undang-undang terdahulu, seperti ketentuan gugatan ganti rugi, gugatan pembatalan ataupun tuntutan pidana karena dalam konsiderasinya mencantumkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, diatur pula perlindungan hukum terhadap merek jasa dan merek kolektif serta lisensi merek. Hal yang cukup penting diatur dalam undang-undang ini adalah prosedur pendaftaran yang tidak hanya bersifat pemeriksaan

²⁰ Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

²¹ OK Saidin, *Op. cit*, hlm. 332.

formal saja, akan tetapi juga terdapat pemeriksaan substantif. Kemudian dalam hal pendaftaran juga diatur penerapan hak prioritas.

Selanjutnya, pada tahun 1997, Undang-Undang Merek tahun 1992 tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang mulai disahkan pada tanggal 7 Mei 1997 setelah Indonesia menandatangani Perjanjian TRIP'S dan mengesahkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai pengesahan persetujuan Perjanjian TRIP'S, yaitu aspek-aspek Hak Milik Intelektual termasuk perdagangan dalam barang palsu yang mempunyai kaitan dengan perdagangan. Perjanjian TRIP'S memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh para negara peserta yang menandatangani perjanjian tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara anggota Perjanjian TRIP'S telah melakukan perubahan baik pada Undang-Undang Merek, Hak Cipta maupun Hak Paten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sifatnya menambah, melengkapi dan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992. Ketentuan yang ditambah yaitu perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang berdasarkan faktor lingkungan geografis yang memberikan ciri dan kualitas

tertentu pada barang yang dihasilkan. Penambahan dalam undang-undang tersebut yaitu perlindungan terhadap indikasi asal, dimana hampir serupa dengan tanda yang dilindungi indikasi geografis, akan tetapi tidak harus didaftarkan jika ingin mendapat perlindungan. Terkait perlindungan merek, terdapat perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu hak atas merek jasa terdaftar dapat dialihkan ataupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut.

Pada tanggal 1 Agustus 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang ini diterbitkan untuk mengikuti arus perkembangan yang kuat dalam meluasnya arus globalisasi dibidang sosial, ekonomi, budaya bahkan bidang-bidang kehidupan lainnya.²² Undang-Undang ini mengatur merek dalam satu naskah saja sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan lama yang tidak diubah substansinya dituangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbeda dengan peraturan terdahulu. Pemeriksaan substansi dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif,

²² Sudargo Gautama, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

sedangkan peraturan terdahulu pemeriksaan substantifnya dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui Badan Peradilan Khusus, yaitu Pengadilan Niaga yang diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Ketentuan baru yang dimuat juga mengenai penetapan sementara pengadilan yang bertujuan untuk mencegah pemilik merek dari kerugian yang lebih besar. Peraturan ini juga memberikan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa, diantaranya melalui arbitrase.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mewajibkan pemilik merek terdaftar yang telah menggunakan mereknya dalam perdagangan untuk tidak menghentikan produksi barang ataupun jasa dengan merek yang sudah terdaftar lebih dari 3 tahun. Hal ini dimaksudkan agar merek yang dipergunakan dalam perdagangan terus memiliki nilai ekonomis guna memajukan perekonomian nasional.

Peraturan perundang-undangan yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sejak 25 November 2016 yang diubah beberapa pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja). Indikasi geografis dimasukkan dalam peraturan ini guna memberikan aturan hukum yang mamadai sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi produk asli Indonesia yang beredar

di luar negeri. Undang-undang ini juga menjadi babak baru dalam perkembangan hukum merek di Indonesia. Hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini diantaranya adalah diwadahnya perlindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu penyederhanaan pendaftaran merek termasuk prosedur pendaftaran merek.

Hukum internasional juga memiliki peranan penting dalam kemajuan perlindungan HKI termasuk merek. Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 memproklamkan kepada negara-negara dunia tentang pentingnya perlindungan Hak Milik Intelektual. Pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, didirikan Organisasi Hak Milik Intelektual internasional yaitu WIPO (*World Intellectual Property*). WIPO adalah organisasi yang bertujuan untuk memwadahi kerjasama antar negara dalam bidang perlindungan HKI. WIPO tidak hanya mengurus terkait hak cipta, akan tetapi juga mengatur hak milik dalam bidang industri, seperti masalah dalam hak paten, rekaman suara, hak penyiaran, merek dan merek dagang.

Pada perjanjian multilateral, Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883 merupakan tonggak sejarah penting dalam perlindungan hukum dibidang hak milik perindustrian, seperti merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan anti

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada awalnya, Konvensi Paris hanya ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian pada tanggal 1 Januari 1976, negara anggota bertambah hingga menjadi 82 negara termasuk Indonesia yang memberlakukan naskah Konvensi Paris yang diadakan di London pada tahun 1934.²³ Saat ini anggota Konvensi Paris sebanyak 163 negara. Salah satu tujuan dari Konvensi Paris untuk mencapai kesatuan dalam perundang-undangan dalam hukum merek sehingga tercipta suatu hukum yang digunakan seluruh dunia mencakup keseluruhan hukum merek.

Kemudian terdapat *World Trade Organization* (WTO) yang didirikan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh menggantikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) untuk mengurus perdagangan dunia yang bebas dan adil dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan khusus negara berkembang.. Pada tahun yang sama juga dibuat perjanjian yang berkenaan dengan aspek dagang yang terkait dengan HKI atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian TRIP'S yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan WTO. Perjanjian TRIP'S bertujuan untuk memberkan perlindungan hukum yang lebih sempurna dan menyeluruh kepada Hak Milik Intelektual. Perjanjian TRIP'S digunakan sebagai acuan standar internasional bagi penegakan hukum yang mengharuskan negara anggota untuk menciptakan sistem hukum demi melindungi HKI. Negara anggota wajib memasukan Perjanjian TRIP'S ke dalam hukum nasionalnya masing-

²³ Ok. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 449.

masing dengan tetap memberikan kebebasan dalam mengatur kepentingan perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat serta kepentingan umum dalam sektor sosial ekonomi dan teknologi.

Terkhusus untuk perlindungan hukum bagi merek secara internasional, dibuat *Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* atau yang lebih dikenal dengan Protokol Madrid pada tahun 1891 demi menyediakan sistem pendaftaran merek secara internasional yang tunggal dengan mengurangi keperluan pengajuan, pelaksanaan atau mempertahankan pendaftaran secara terpisah bagi negara yang berbeda. Protokol Madrid dibuat untuk memudahkan pendaftaran merek secara internasional bagi para pelaku usaha di beberapa negara anggota Protokol Madrid. Bagi anggota Protokol Madrid, pendaftaran merek dapat dilakukan sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan merek yang dapat menghemat biaya dan waktu. Kemudian terdapat *Nice Agreement* atau Perjanjian Nice berkenaan dengan klasifikasi internasional terhadap merek barang dan jasa. Perjanjian Nice mengklasifikasikan ke dalam 45 kelas barang dan jasa. Kelas 1 hingga 34 merupakan kelas barang, sedangkan kelas 35 hingga 45 adalah kelas jasa.

2. Pengertian, Fungsi dan Jenis Merek

a. Pengertian Merek

Istilah merek dapat diartikan dengan berbagai cara, tergantung kepada prespektif pemahaman atas merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.²⁴

Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Merek ialah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya. Pengertian standar dari *American Marketing Association* yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi diantaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing.²⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

²⁴ Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut OK. Saidin, merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁶

Merek sendiri ternyata hanyalah suatu benda immateril yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik sehingga merek dapat dikatakan sebagai hak kekayaan immateril. Jadi, merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri.²⁷ Di dalam suatu merek terdapat unsur ciptaan seperti desain logo atau desain huruf. Selain itu, terdapat juga hak cipta dalam bidang seni sehingga dalam hak merek bukanlah hak cipta dalam bidang seni yang mendapat perlindungan hukum, melainkan merek itu sendiri sebagai suatu tanda pembeda dengan merek lainnya.

Hak merek juga terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaian produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.²⁸ Merek tidak bisa eksis tanpa dukungan produk atau jasa. Pada dasarnya, produk dan jasa yang bersangkutan merupakan perwujudan (*embodiment*) dari sebuah merek sehingga mampu membuat sebuah merek menjadi nyata. Oleh

²⁶ Ok. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 345.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 329.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 330.

sebab itu, produk dan jasa tersebutlah yang merupakan sumber utama evaluasi merek.²⁹

b. Fungsi Merek

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁰

1. Fungsi Tanda untuk Membedakan (*Distinctive Function*)

Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

2. Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*)

Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.

3. Fungsi Daya Tarik dan Promosi (*Promotion and Impression Function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu

²⁹ Casavera, *Op. cit.*, hlm. 7.

³⁰ Suyud Margono, Longginus Hadi, 2003, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 17.

merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

c. Jenis Merek

Merek yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis diantaranya adalah merek dagang dan merek jasa. Akan tetapi istilah merek dagang dimaksudkan sebagai merek barang, dikarenakan merek yang digunakan dalam barang menjadi lawan dari istilah merek jasa.³¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang didefinisikan sebagai berikut:

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Definisi merek jasa diterangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Dari definisi merek dagang dan merek jasa yang dijelaskan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang berupa produk perdagangan yang berupa barang yang diberikan perlindungan hukum bagi pemilik atau

³¹ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

pengguna hak eksklusif dalam memakai nama merek atau tanda merek. Merek jasa terkait dengan produk perdagangan berupa jasa yang biasa digunakan oleh perusahaan yang berkecimpung dalam jasa seperti perusahaan iklan, jasa advokat dan perusahaan jasa lainnya agar membedakan antara perusahaan jasa yang memiliki kesamaan jenis.³² Merek jasa dan merek dagang memiliki sifat yang sangat mirip. Merek jasa dapat didaftarkan, diperpanjang, dibatalkan, dibagi dan dilisensikan dengan persyaratan yang sama dengan merek dagang.

Selain itu, dikenal merek kolektif dalam hukum merek. Merek kolektif merupakan produk perdagangan berupa barang dan/atau jasa yang berasal dari satu ataupun lebih badan usaha tertentu yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama. Merek kolektif merupakan cara yang cukup efektif untuk memasarkan secara bersama produk yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan yang merasa kesulitan mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari konsumen serta para penyalur utama jika menggunakan produk merek sendiri. Para pemilik merek kolektif biasanya menetapkan serangkaian kriteria yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga memungkinkan perusahaan secara individu menggunakan merek kolektif tersebut jika telah mengikuti standar kualitas yang ditetapkan.

³² Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, hlm. 160.

Terdapat istilah merek terkenal dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis yang sampai saat ini belum memiliki pengertian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa untuk penolakan permohonan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Merek dapat dikatakan terkenal akan ditinjau reputasinya yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Apabila hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei agar memperoleh kesimpulan atas terkenal atau tidaknya suatu merek yang menjadi dasar penolakan.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga memberikan kriteria untuk merek terkenal. Yurisprudensi MA Nomor 1486 K/Pdt/1991 menyatakan kriteria suatu merek termasuk *well-known marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional hingga sampai kepada batas-batas transnasional. Apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak negara di dunia, maka dikategorikan sebagai merek terkenal karena telah terdaftar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.

Yurisprudensi MA Nomor 426 PK/Pdt/1994 memberikan kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi. Merek terkenal telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.³³ Yahya Harahap menyatakan merek terkenal sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai kekuatan pancaran yang menarik dan memukau sehingga jenis barang dan atau jasa apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada segala jenis lapisan konsumen.³⁴

Anne Gunawati menyatakan bahwa merek terkenal atau *well-known mark* memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan menjadi idaman serta pilihan utama bagi semua konsumen. Lambangnya memiliki kekuatan yang menarik sehingga barang apapun yang berada dibawah merek itu memiliki ikatan mitos bagi segala lapisan konsumen.³⁵

Beberapa penulis asing secara spesifik mengategorikan dua istilah yaitu *well-known trademark* (merek terkenal) dan *famous trademark* (merek termasyhur). Kedua kategori tersebut didasarkan atas kualitas dan kuantitas barang atau jasa, lapisan konsumen serta pasar yang mampu

³³ Casavera, *Op.cit.*, hlm. 122-123.

³⁴ Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 416.

³⁵ Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung, hlm. 100.

dimasukinya. Merek terkenal adalah merek yang diperdagangkan secara umum untuk kebutuhan masyarakat umum dengan harga barang atau jasa yang relatif terjangkau, sedangkan merek termasyhur diperdagangkan untuk golongan masyarakat kelas atas tertentu dengan barang atau jasa yang cukup eksklusif di pasarnya.³⁶ Di Jerman terdapat survei yang digunakan oleh Pengadilan Jerman untuk menentukan kategori merek. Jika hasil survei menunjukkan 80% responden mengenal merek tersebut, maka merek dianggap merek termasyhur. Jika survei hanya menunjukkan 40% responden cukup mengenalinya, maka merek dinyatakan sebagai merek terkenal.

Perlindungan Merek Terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) huruf b memuat aturan bahwa permohonan harus ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 21 ayat (1) huruf c juga memuat aturan bahwa permohonan harus ditolak jika merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Perlindungan merek terkenal juga diatur dalam Konvensi Paris dan Perjanjian TRIP'S yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Keppres No 15 Tahun 1997.

³⁶ Yahya Harahap, *Loc.cit.*, hlm. 87.

Pasal 6 bis Konvensi Paris memuat aturan bahwa negara anggota Konvensi Paris wajib untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan dari merek terkenal. Hasil peniruan tersebut berpotensi untuk membingungkan dan menyesatkan konsumen terkait dengan barang yang sama dan serupa.³⁷ Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIP'S menegaskan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris harus diterapkan untuk bidang barang dan/atau jasa. Merek terkenal ditentukan berdasarkan perhitungan terkait pengetahuan tentang merek tersebut dalam sektor terkait dari masyarakat, termasuk pengetahuan di negara yang bersangkutan berdasarkan promosi merek yang telah dilakukan. Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIP'S menegaskan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris juga harus diterapkan secara sama untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang terdaftar. Penggunaan merek yang tidak sejenis namun menunjukkan hubungan antara pemilik merek terdaftar dapat merugikan merek terdaftar atas penggunaan merek tersebut.

Indonesia menganut sistem konstitutif dalam perlindungan merek, artinya harus ada pendaftaran merek agar suatu merek mendapatkan perlindungan hukum. Orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya mendapatkan hak atas merek tersebut. Terkhusus untuk merek terkenal, perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap dijamin perlindungannya berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIP'S. Berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris, Indonesia

³⁷ Henry Soelistyo, 2017, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, Maharsa, Jakarta, hlm. 163.

diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal walaupun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia. Merek terkenal tersebut harus terdaftar di negara asalnya yang juga merupakan negara anggota Perjanjian TRIP'S.

3. Sistem Pendaftaran Merek

Pasal 1 ayat (6) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia menganut sistem konstitutif, yaitu hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Pihak pendaftar dalam sistem konstitutif adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek. Akan tetapi, merek yang terkenal luas dalam masyarakat (*wellknown trademark*) yang belum terdaftar tetap diberikan perlindungan hukum.³⁸

Doktrin dalam sistem konstitutif dikenal dengan doktrin *prior in filing*, dimana yang memiliki hak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dikenal juga dengan *asas presumption of ownership*, artinya pendaftaran merek merupakan satu-satunya yang

³⁸ Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.³⁹

4. Syarat Pendaftaran Merek

Merek yang ingin didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar merek tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai merek yang beredar dalam masyarakat. Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya daya pembeda yang cukup. Tanda dalam merek haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan agar membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dalam perdagangan dengan milik orang lain. Hal ini sejalan dengan fungsi merek sebagai pembeda diantara barang atau jasa yang telah diproduksi dan beredar dalam masyarakat.⁴⁰ Tanda-tanda merek dapat dicantumkan pada barang ataupun bungkusan dari barang tersebut. Begitu pula bagi merek jasa yang dicantumkan pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa tersebut.

Perlindungan hukum bagi merek hanya didapatkan dengan pendaftaran merek. Namun tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi dalam pendaftaran merek yaitu:

- a) Merek tidak dapat diterima pendaftarannya
- b) Merek harus ditolak pendaftarannya

³⁹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op. cit*, hlm. 256.

⁴⁰ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 348.

c) Merek diterima/didaftar

Merek yang tidak dapat diterima pendaftarannya dengan merek yang harus ditolak pendaftarannya memiliki perbedaan dalam hal latar belakang pertimbangan Direktorat Jenderal HKI untuk tidak menerima permohonan tersebut. Merek tidak dapat diterima atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang memiliki iktikad tidak baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan merek dengan tidak jujur dan selayaknya dengan niat untuk memboncengi, meniru atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan sendiri dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut hingga berada dalam kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Selain itu, pada dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar dapat didaftarkan. Inti dari Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis membahas tentang merek yang tidak dapat diterima pendaftarannya atau syarat agar merek dapat diterima, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 2) Tidak sama, berkaitan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya.
- 3) Tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam dan tujuan penggunaan barang dan/atau jasa. Serta bukan merupakan nama varietas tanaman yang

dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait kualitas barang, merek “netto 100 gram” juga menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

- 4) Tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. Contohnya adalah merek obat yang mencantumkan keterangan obat yang dapat menyembuhkan seribu penyakit atau merek rokok yang memberikan keterangan rokok aman bagi kesehatan.
- 5) Memiliki daya pembeda, yaitu tanda yang tidak terlalu sederhana, misalnya hanya tanda garis atau satu tanda titik. Tanda yang terlalu sederhana bisa menimbulkan kebingungan bagi masyarakat karena tidak memiliki daya tarik dan kekhususan dari merek lainnya. Tanda juga tidak boleh terlalu rumit hingga tidak jelas sehingga masyarakat menjadi bingung untuk mengingat dan mengenali merek yang memiliki tanda rumit.
- 6) Bukan menjadi nama umum dan/atau lambang milik umum. Contoh merek dari nama umum misalnya merek “rumah makan” untuk restoran dan merek “warung kopi” untuk kafe, sedangkan contoh lambang milik umum misalnya penggunaan “lambang tengkorak” untuk barang berbahaya atau “lambang sendok dan garpu” untuk merek jasa restoran. Akan tetapi, dalam Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis dimuat aturan bahwa bagi merek yang

menggunakan nama umum atau nama generik dapat mengajukan permohonan merek dengan menambahkan kata lain dalam nama umum tersebut sepanjang memiliki unsur pembeda.

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dan tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu dan persamaan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar. Persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan,⁴¹ sedangkan yang dimaksud dari persamaan pada pokoknya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu persamaan pada pokoknya adalah suatu kemiripan karena adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan terdapat persamaan berupa bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut.

Disamping itu, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI jika merek terdapat hal-hal yaitu:

⁴¹ Yahya Harahap, 1996, *Op.cit*, hlm. 105.

- 1) Merek yang sama atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Merek yang harus ditolak pendaftarannya adalah merek yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau merek yang akan merugikan pihak lain.⁴² Hukum merek juga mengenal sistem pendaftaran merek dengan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan pendaftaran merek yang digunakan oleh anggota Konvensi Paris atau anggota WTO untuk memperoleh pengakuan yang menyatakan tanggal penerimaan negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan pendaftaran merek yang juga merupakan anggota Konvensi Paris atau WTO, selama pengajuan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Di Indonesia hak prioritas diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Merek dan Indikasi Geografis.

⁴² Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, hlm. 18-20.

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Prosedur pendaftaran merek meliputi pemeriksaan formal, pemeriksaan substantif dan pengumuman serta pendaftaran yang semuanya memakan waktu paling lama 14 bulan 10 hari. Pasal 18 Perjanjian TRIP'S menerangkan bahwa pendaftaran awal setiap pembaruan pendaftaran merek harus untuk jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun. Pendaftaran merek juga dapat diperbaharui tanpa batas. Berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa jangka waktu perlindungan merek terdaftar di Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran (*filling date*) merek. Jika jangka waktu perlindungan pendaftaran merek habis, maka pemilik merek terdaftar dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek untuk jangka waktu yang sama jika memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.
- 2) Barang atau jasa masih diproduksi atau diperdagangkan.

6. Pembatalan Hak Merek

Pembatalan hak merek diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan disertai alasan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi

Geografis. Bagi pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Gugatan pembatalan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga bagi pemilik merek terdaftar. Jika penggugat atau tergugat berdomisil di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁴³

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terdaftar merek. Akan tetapi, gugatan dapat diajukan tanpa batasan waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Gugatan yang tidak dibatasi waktu pengajuan pembatalan mereknya hanya gugatan pembatalan merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan agama, moralitas atau ketertiban umum merupakan merek yang tidak dapat didaftar.⁴⁴

Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum dijelaskan dalam penjelasan Pasal 20 huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu merek tersebut bertentangan dengan pengaturan atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang

⁴³ OK Saidin, *Op.cit*, hlm. 395.

⁴⁴ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 85-86.

dapat menyinggung perasaan, kesopanan atau etika masyarakat atau golongan tertentu.

Pasal 78 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan pembatalan merek hanya dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut yaitu kasasi. Isi putusan juga harus segera disampaikan kepada panitera Direktorat Jenderal HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Pembatalan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI. Pembatalan pendaftaran harus disertai catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan disertai penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, maka sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran merek dari daftar umum merek harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek berakibat hukum berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut, sedangkan untuk merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

7. Merek yang Mengandung Kata Umum

Nama umum dalam merek tidak hanya berlaku bagi milik publik (*public domain*), namun juga digunakan untuk penamaan jenis. Nama jenis yang dimaksud berupa kata umum yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian dalam penamaan jenis atau kelas barang dan jasa tertentu. Kata umum tidak dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum merek dikarenakan kata umum sudah begitu lazim sebagai penamaan untuk menyebut jenis barang atau jasa tertentu. Tidak seorang pun yang berhak mengklaim kata umum sebagai hak eksklusif dalam penamaan merek.⁴⁵ Istilah kata umum tidak hanya diterapkan kepada penamaan yang menjelaskan jenis barang atau jasa, namun juga merujuk kepada pemahaman konsumen terhadap kata tersebut. Jika suatu kata telah dianggap sebagai istilah kata umum yang diketahui masyarakat luas, klaim atas istilah tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai merek. Hak eksklusif atas istilah kata umum akan memberikan hak monopoli pada satu pemilik merek saja.⁴⁶

Kamus dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kata yang mengartikan nama jenis barang atau jasa. Apabila pengertian kata dalam kamus menunjukkan arti atau yang erat hubungannya dari barang dan jasa tersebut, maka kata tersebut dapat dikategorikan sebagai kata umum yang tidak cukup untuk digunakan sebagai daya pembeda dalam penamaan

⁴⁵ Suyud Margono, *Op.cit*, hlm. 71

⁴⁶ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Internal Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 81

merek. Kata umum tersebut menjadi hak setiap pelaku usaha untuk digunakan dalam penyebutan produk usahanya.⁴⁷ Di dalam kamus juga terdapat kata umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan barang atau jasa yang bersangkutan, atau bahkan kata umum namun tidak lazim dipergunakan sebagai pengertian dari barang atau jasa yang bersangkutan. Jika timbul masalah seperti ini, maka perlu untuk mengacu kepada keberatan hukum yang memiliki dasar atas tidak mungkin kata tersebut dimonopoli oleh pelaku usaha jika kata tersebut digunakan secara umum untuk menyebut suatu produk yang dimaksud.⁴⁸

Dalam Pasal 20 huruf e UU Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disingkat Permenkumham 12/2021) diterangkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda. Unsur pembeda menjadi salah satu fungsi utama dari merek guna memberikan merek tersebut identitas pengenal yang khas. Geoffrey Hobbs QC memberikan pendapatnya atas frasa dari “*devoid of any distinctive character*” pada Pasal 3 ayat (1) huruf b *Trade Mark Act 1994 of United Kingdom* yang mengategorikan konsep pembedaan tanda menjadi 2 (dua), yaitu secara alami dan secara penggunaan. Unsur

⁴⁷ Suyud Margono, *Loc, cit*, hlm. 72

⁴⁸ *Ibid.*,

pembeda secara alami merupakan tanda yang secara langsung dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, sedangkan unsur pembeda secara penggunaan mengacu pada pembeda yang dikenal sebagai pembeda dalam penggunaannya.⁴⁹

Tanda yang dihubungkan dengan daya pembeda untuk digunakan sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Inheren khas, memenuhi syarat untuk perlindungan langsung saat digunakan.
- 2) Mampu menjadi khas, memenuhi syarat untuk perlindungan hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen (makna tambahan atau *secondary meaning*)
- 3) Tidak mampu menjadi khas, tidak memenuhi syarat untuk perlindungan merek apapun sepanjang penggunaannya.

Hakim Friendly, di dalam putusannya pada tahun 1976 dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co* melawan *Hunting World, Inc* mengemukakan suatu skema atau standar pembedaan merek yang disebut *Abercrombie classification* yang digunakan untuk pertimbangan dalam kasus tersebut. *Abercrombie classification* dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dari merek yang

⁴⁹ Muhammad Dayyan Sunni & Mas Rahmah, Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum, *Jurnal Jurist Diction*, Fakultas Hukum Unair, Vol. 3, Nomor 2 Maret 2020, hlm. 488.

⁵⁰ Rahmi Jened, *Op,cit*, hlm. 81

mendapatkan perlindungan paling tinggi hingga merek yang tidak layak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu:⁵¹

1) *Fanciful*

Fanciful merupakan tanda dari merek yang dibentuk berdasarkan kata khayalan yang unik dan menarik dalam menggambarkan produk dalam penamaannya. Tanda tersebut berfokus kepada upaya untuk membedakan suatu barang atau jasa berdasarkan keunikan nama yang digunakan dibandingkan tanda lainnya. Contohnya adalah penamaan Merek Kodak yang dilatarbelakangi oleh kesukaan Geogre Eastman sebagai pengusaha kamera atas huruf K.

2) *Arbitrary*

Arbitrary adalah tanda yang digunakan secara langsung dalam penamaan merek namun memiliki hubungan dengan objek lainnya dibandingkan dengan barang atau jasa yang dipresentasikannya. Hal ini dimaksudkan agar konsumen berfokus kepada perbedaan barang atau jasa dengan terlebih dahulu mengenal tanda atau ciri khas yang melekat padanya. Contohnya adalah Merek Blackberry yang digunakan dalam penamaan merek perangkat ponsel, namun kata tersebut dikenal lebih dahulu sebagai sebuah nama buah.

3) *Suggestive*

Tanda *suggestive* mengutamakan kesan tanda yang memiliki kaitan erat atau secara langsung mendeskripsikan barang atau jasa.

⁵¹ Muhammad Dayyan Sunni & Mas Rahmah, *Loc, cit*, hlm. 489

Contohnya adalah Merek *World Book* untuk ensiklopedia, Merek *Bufferin* untuk pil sejenis aspirin atau Merek *Roach Motel* untuk pembasmi serangga.

4) *Descriptive*

Descriptive merupakan tanda yang menggambarkan langsung kondisi barang atau jasa yang melekat kepadanya. Misalnya Merek Supermie yang mendeskripsikan kualitas mie yang super.

5) *Generic Term*

Generic Term merupakan tanda yang menjelaskan genus produk yang dipresentasikan. Tanda ini bersifat menerangkan objek secara umum. Contohnya adalah Larutan Penyegar untuk produk larutan penyegar atau kata “sepatu” untuk menggambarkan produk sepatu.

Suatu tanda dalam penamaan merek yang bersifat deskriptif dapat membangun makna tambahan atau yang lebih dikenal dengan istilah *secondary meaning*. Makna tambahan atau *secondary meaning* dapat memiliki daya pembeda yang kuat agar dapat terdaftar sebagai merek dengan cara terpenuhinya prinsip penggunaan merek dan diperlukan pula pembuktian. Merek yang bersifat deskriptif dapat menjadi suatu penamaan merek dengan upaya yang lebih untuk membangun *secondary meaning*. Hal tersebut dilakukan oleh merek yang bersifat deskriptif atau merek yang daya pembedanya cukup lemah agar dapat membuktikan penamaan merek tersebut telah diakui keberadaannya oleh konsumen luas.

Pembuktian dilakukan dengan memberikan bukti yang kuat melalui tempat, waktu, hakikat dan luasnya penggunaan merek dalam masyarakat. Bukti tersebut didukung pula oleh dokumen, hal yang mendukung seperti periklanan, label, pembungkus, daftar harga, foto, catalog dan survei dari masyarakat sebagai konsumen. Bukti lain yang dapat dicantumkan juga berupa bukti pernyataan di bawah sumpah secara tertulis atau bukti dengan efek serupa berdasarkan hukum negara, serta bukti dari para ahli perdagangan atau asosiasi. Di Amerika, *secondary meaning* atau makna tambahan dapat dibuktikan melalui:

1. *Direct evidence* berupa kesaksian atau survei konsumen
2. *Indirect evidence* berupa penggunaan (lama, cara dan eksklusivitas), intensitas dan cara pengiklanan, jumlah penjualan, pangsa pasar serta bukti adanya keinginan dari pihak lain untuk meniru merek.

Dalam penjelasan Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis diterangkan bahwa merek dengan nama umum contohnya adalah merek “rumah makan” untuk restoran atau merek “warung kopi” untuk kafe. Akan tetapi, pengaturan nama umum tersebut tidak menjelaskan atau memberikan pembedaan lebih lanjut mengenai penamaan yang bersifat umum untuk merek namun mampu membangun *secondary meaning*, atau nama umum dalam merek yang sama sekali tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek.

Salah satu persyaratan paling mendasar dalam pendaftaran merek dengan adanya tanda yang harus memiliki daya pembeda, namun daya pembeda tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas. Di Uni Eropa dalam *Community Trademark Regulation* (CTMR atau Aturan Merek Masyarakat Uni Eropa) mengatur mengenai pedoman pemeriksaan untuk merek dengan desain sederhana seperti misalnya garis, titik, bulatan, persegi, baik yang berdiri sendiri atau terkait dengan elemen deskriptif lain secara umum tidak dapat dipertimbangkan sebagai karakter pembeda, kecuali untuk barang atau jasa yang pemilik mereknya mampu membuktikan bahwa terdapat daya pembeda didasarkan dengan penggunaan di masyarakat luas atau telah membangun persepsi konsumen (*secondary meaning*).

Terdapat elemen tiga dimensi berupa perlambangan, gambar, foto, warna, huruf tunggal, simbol dan bentuk yang menggambarkan produk atau bungkus produk yang dinyatakan sebagai elemen figuratif yang pada umumnya dipertimbangkan tidak memiliki daya pembeda, kecuali membangun *secondary meaning*. Adapun merek yang rumit, yaitu merek yang terdiri dari berbagai kombinasi kata dan elemen figuratif masih dapat didaftarkan sebagai merek walaupun secara umum tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa jika merek terdiri dari kombinasi elemen yang berbeda, kemudian elemen tersebut berdiri sendiri mungkin tak akan memiliki daya pembeda, akan tetapi merek tersebut harus dilihat secara keseluruhan untuk menemukan ciri pembedanya.

Secondary meaning harus dibangun sebelum merek didaftarkan guna menghindari penolakan pendaftaran dikarenakan merek tidak memiliki daya pembeda. Merek dengan *secondary meaning* dicapai dengan prinsip penggunaan merek dan pembuktian. Terdapat kata umum yang pada dasarnya kurang memadai digunakan sebagai penamaan merek, namun dalam perkembangannya justru membangun *secondary meaning* yang akan mendapatkan perlindungan hukum merek, seperti misalnya merek air mineral terkenal yaitu Merek Aqua yang pada dasarnya merupakan kata umum dengan pengertian benda cair yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Merek Aqua telah diakui memiliki *secondary meaning* dalam perkembangannya sebagai produk air mineral yang digunakan masyarakat luas. Di sisi lain terdapat merek yang awalnya memiliki daya pembeda untuk dijadikan penamaan merek justru secara perlahan-lahan menjadi kata umum atau generik sehingga tidak memiliki daya pembeda. Contohnya adalah Merek Stabilo yang awalnya merupakan merek pena penanda (*highlighter*) oleh Schwan-Stabilo Group yang dikategorikan sebagai tanda *fanciful* atau kata unik yang dibuat sendiri, namun dalam perkembangannya menjadi kata umum di Indonesia seolah-olah kata “stabilo” sama artinya dengan pena penanda (*highlighter*).

Mempunyai makna tambahan atau *secondary meaning* bagi merek dengan kata umum sebagai hal esensial dalam penamaan mereknya menjadi satu-satunya cara agar merek dapat memperoleh perlindungan hukum. Akan tetapi, untuk memiliki makna tambahan harus melalui proses

pembuktian yang panjang dan tidak mudah, cenderung memaksa merek untuk terlebih dahulu menjadi merek terkenal hingga sampai ditahap memiliki pengakuan konsumen luas dengan penamaan mereknya yang mengandung *secondary meaning*. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan penamaan yang memiliki daya pembeda tinggi, berupa nama khas dengan ciri yang menonjol dan berbeda dari merek sejenis lainnya atau bahkan kata ciptaan dan inoasi pemilik merek tanpa menggunakan nama umum sebagai kata esensial dalam penamaan mereknya.

C. Tinjauan Tentang Merek Diesel dan Merek Dieselindustrie

1. Merek Diesel

Diesel S.p.A merupakan perusahaan desain internasional asal Italia yang berkantor pusat di Bregence (Viceneza), bagian Timur Laut Italia. Didirikan oleh Renzo Rosso pada tahun 1978. Renzo Rosso merupakan seorang anak yang lahir di desa Brugine di wilayah Timur Laut Italia, Veneto. Ia mulai memproduksi pakaian rancangannya sendiri yaitu celana *jeans* di usia 15 tahun dan menjual celana *jeans* tersebut kepada teman-temannya di sekolah.

Setelah menamatkan strata satunya di Universitas Venesia jurusan ekonomi, ia bekerja sebagai manajer produksi di Perusahaan Moltex yang merupakan perusahaan pakaian lokal yang memproduksi celana panjang untuk berbagai label pakaian Italia. Setelah bekerja selama dua tahun di

perusahaan tersebut, Rosso membeli 40% kepemilikan saham Perusahaan Moltex milik Adriano Goldschmied yang berganti nama menjadi Perusahaan Diesel yang fokusnya memasarkan *jeans*. Pada tahun 1985, Rosso membeli saham perusahaan secara utuh dan menjadi pemilik tunggal Perusahaan Diesel S.p.A yang mulai memproduksi berbagai koleksi pakaian *jeans*, parfum, tas, perhiasan, kerai, *home textile*, alas kaki, pakaian wanita dan pria, serta aksesoris.

Perusahaan Diesel S.p.A menggunakan Merek Diesel dan variasinya seperti misalnya Merek *Diesel Black Gold*, *Diesel Only The Brave*, *Master Diesel* dan Logo Mohican. Logo Mohican adalah logo yang menggabungkan gambar seorang Indian Amerika dengan satria modern bergaya *punk* (seorang Suku Mohican). Logo tersebut digunakan di semua pakaian Merek Diesel sehingga mendorong penjualan *jeans* Merek Diesel di seluruh dunia. Berkat Logo Mohican, Merek Diesel bekerja sama dengan Merek Ducati, salah satu merek terkenal yang memproduksi sepeda motor.

Perusahaan Diesel S.p.A telah mendunia dengan omzet usaha mencapai 1.135.467.000 Euro (data tahun 2012), dimana 85% diantaranya berasal dari penjualan di luar Italia. Perusahaan Diesel S.p.A telah mengelola 20 anak perusahaan di seluruh kawasan Eropa, Asia dan Amerika. Merek Diesel telah tersebar di hampir 159 negara dengan lebih dari 5000 outlet penjualan dan lebih dari 300 toko merek tunggal, dimana 200 toko diantaranya milik sendiri dan sisanya berdasarkan kerjasama

dengan distributor setempat. Merek Diesel telah didaftarkan di berbagai negara dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar negara yang didaftarkan Merek Diesel

- Afghanistan	- Germany	- Nigeria
- Albania	- Great Britain	- Norway
- Algeria	- Greece	- OAPI
- Andorra	- Guatemala	- Oman
- Angola	- Haiti	- Pakistan
- Antigua and Barbuda	- Hong Kong	- Panama
- Armenia	- Honduras	- Paraguay
- Aruba	- Hungary	- Peru
- Azerbaijan	- International Trademark	- The Philippines
- United Arab Emirates	- Indonesia	- Poland
- Argentina	- Ireland	- Portugal
- Australia	- Israel	- Puerto Rico
- Austria	- India	- Romania
- Bangladesh	- Iraq	- Qatar
	- Iran	- Russian Federation
- Bahamas	- Iceland	- San Marino
- Bahrain	- Italy	- San Martin
- Barbados	- Jamaica	- Santa Lucia
- Belarus	- Jordan	- Saudi Arabia
- Benelux	- Japan	- Serbia
- Bermuda	- Kenya	- Sierra Leone
- Bhutan	- Kirghizistan	- Singapore
- Bolivia	- Kazakhstan	- Slovenia
- Bosnia	- Kosovo	- Slovakia
- Botswana	- Kuwait	- South Korea
- Brazil	- Laos	- South Africa
- Brunei	- Latvia	- Spain
- Belize	- Lebanon	- Sri Lanka
- Bulgaria	- Lesotho	- Sudan
- Canada	- Liberia	- Suriname
- Cambodia	- Libya	- Sweden
- Cayman Island	- Lithuania	- Switzerland
- China	- Liechtestein	- Syria
- Chile	- Macao	- Tagikistan
- Congo Rep. Dem. (Zaire)	- Macedonia	- Taiwan (R.O.C)
- Colombia	- Madagascar	- Tanganyka
- Costa Rica	- Malawi	- Thailand
- Croatia	- Malaysia	- Trinidad-Tobago
- Cuba	- Malta	- Tunisia
- Curacao	- Mauritius	- Turkey
- Cyprus	- Myanmar	- Turkmenistan
- Czech Republic	- Mexico	- Uganda
- Denmark	- Moldova	- Ukraine
- Dominica Republic	- Monaco	- Uzbekistan
- Egypt	- Mongolia	- United States of America
- Ecuador	- Montenegro	- Uruguay
- El Salvador	- Morocco	- Venezuela
- Estonia	- Mozambique	- Vietnam
- European Union	- The Netherland Antilles	- West Bank
- Finland	- Namibia	- Yemen
- Fiji Island	- New Zealand	- Zambia
- France	- Nepal	- Zanzibar
- Gaza	- Nicaragua	- Zimbabwe
- Georgia		

Sumber: Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Perusahaan Diesel S.p.A juga memanfaatkan internet untuk mempromosikan merek dagangnya. Situs Merek Diesel yang dapat diakses adalah *www.diesel.com*, situs yang berisi informasi mengenai latar belakang dan filosofi Merek Diesel serta memuat gambar dan informasi seputar koleksi pakaian dan daftar toko retail di seluruh dunia lengkap dengan foto-foto interior toko yang menyanggah Merek Diesel. Perusahaan Diesel S.p.A masuk dalam dunia *e-commerce* dan meluncurkan toko virtual berbasis internet yang diakses dalam situs *http://store.diesel.com/de*. Halaman *Facebook* dan *Twitter* Merek Diesel juga telah diikuti lebih dari 3.590.000 pendukung.

Perusahaan Diesel S.p.A juga mengikuti acara-acara sosial dan kegiatan promosi guna meningkatkan reputasi mereka di kalangan masyarakat. Merek Diesel merintis yayasan *Only the Brave Foundation Diesel* yang mendukung berbagai proyek kemanusiaan di dunia. Merek Diesel juga telah membuat ajang penghargaan sendiri, yaitu *Diesel Award* yang diperkenalkan pada tahun 2000 yang bertujuan untuk mencari pendesain atau bakat-bakat baru di bidang *fashion*. Selain itu, Merek Diesel mensponsori kegiatan kontes *Diesel U Music* dan hadir dalam karya seni *Diesel Wall* di Berlin, Jerman. Merek Diesel telah menerima berbagai penghargaan bergengsi untuk reputasinya sebagai merek inovatif gaya busana masa kini, seperti penghargaan *Advertiser of the Year* di Cannes, *Clio Awards*, *Opus Movie Spot Award*, *Internet Key Award 2000* dan masih banyak lagi.

Merek Diesel didaftarkan di Direktorat Merek Indonesia pertama kali pada tanggal 21 Desember 1992 dalam kelas barang 25 dengan Daftar No. 313344 dan sampai sekarang terus diperpanjang dan berlaku hingga 21 Desember 2022. Logo Mohican juga terdaftar pada tanggal 13 April 1998 daftar nomor IDM000033659 dan diperpanjang masa berlakunya hingga tanggal 13 April 2028. Merek *Diesel Black Gold* terdaftar pada tanggal 28 Maret 2008 dengan daftar nomor IDM000223647 dan telah diperpanjang masa berlakunya hingga 13 April 2028. Toko retail Merek Diesel di Indonesia berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yaitu Indonesia Plaza, Jl. M.H Thamirin Kav. 28-30, Jakarta. Merek Diesel juga dengan mudah dapat ditemukan di dalam *e-commerce* atau website belanja *online* yang populer di Indonesia, seperti misalnya *shopee*, *tokopedia* dan lain-lain. Salah satu toko retail yang memasarkan produk Merek Diesel adalah toko retail Ramayana yang juga dapat diakses di berbagai *e-commerce* resmi Ramayana.

Merek Diesel & Variasinya telah memenangkan beberapa sengketa merek dengan beberapa merek di Indonesia yang dianggap memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Diesel, seperti dalam Putusan MA No. 1314 K/Pdt/2000 dalam perkara antara Diesel S.p.A melawan Jemmy Wantono (selaku tergugat) dan Putusan MA No. 77 K/Pdt/2007 dalam perkara antara Diesel S.p.A melawan Tan Siau Pheng (selaku tergugat). Sengketa yang baru-baru ini dimenangkan oleh Merek Diesel & Variasinya adalah sengketa melawan Merek Dieselindustrie

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Perbedaan visual kedua merek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan Visual Merek Diesel dan Merek Dieselindustrie

Merek DIESEL & Variasinya" milik Penggugat	Merek " DIESELINDUSTRIE" milik Tergugat
	

Sumber: Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Merek Diesel & Variasinya telah diakui sebagai merek terkenal berdasarkan beberapa putusan majelis hakim. Merek Diesel & Variasinya juga telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di Italia sebagai negara asalnya sejak 30 tahun yang lalu dan terdaftar di lebih dari 159 negara. Oleh karena itu, Merek Diesel dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek dapat dikatakan terkenal akan ditinjau reputasinya yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara.

2. Merek Dieselindustrie

Merek Dieselindustrie adalah merek dagang yang didaftarkan oleh William Pramono, pengusaha lokal Indonesia yang berdomisili di Kota Jakarta Utara. Merek Dieselindustrie didaftar di Direktorat Merek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2015 daftar nomor IDM000487465 untuk kelas 25 jenis barang pakaian, alas kaki dan ikat pinggang. William Pramono menciptakan nama Merek Dieselindustrie dengan menggabungkan dua kata diesel dan industri yang penulisan katanya tidak dipenggal-penggal atau merupakan kesatuan hingga menjadi kata “Dieselindustrie”.

Merek Dieselindustrie memiliki arti industri yang menggunakan mesin solar. Kata “diesel” merupakan kata berbahasa Inggris yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Arti kata “diesel” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) diartikan sebagai “mesin motor yang memakai bahan bakar solar”.⁵² William Pramono terinspirasi membuat suatu merek dimana ia menggabungkan dua kata menjadi satu dan memiliki keunikannya sendiri. Kata “industri” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *industry* yang berasal dari Bahasa Prancis Kuno yaitu *industrie* yang berarti aktivitas atau kerajinan. Kata “diesel” terinspirasi dari sejarah penemuan mesin diesel oleh Rudolf Christian Karl Diesel, seorang penemu asal Jerman yang terkenal akan penemuannya yaitu mesin diesel. Rudolf Diesel mengembangkan ide sebuah mesin pemicu kompresi pada abad ke 19 dan menerima hak paten untuk alat tersebut pada tanggal 23 Februari

⁵² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Diesel>, Diakses pada 29 April 2021 15.40 WITA.

1893. Dia membangun *prototype tang* atau mesin minyak yang berfungsi pada awal tahun 1897 ketika Rudofl Diesel bekerja di Pabrik *Man* di Augsburg, Jerman. Penemuannya dinamakan mesin diesel untuk menghormati jasanya.

William Pramono telah mempromosikan merek dagangnya dengan cara menyebar brosur dan promosi di situs web. Merek Dieselindustrie pertama kali mendapatkan perlindungan hukum sejak terdaftar pada tanggal 11 Oktober 2010 dan terus diperpanjang hingga tanggal 11 Oktober 2020. Pada akhirnya merek terdaftar Dieselindustrie harus dibatalkan berdasarkan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Sengketa antara Merek Terkenal Diesel melawan Merek Dieselindustrie tersebut memenangkan Merek Terkenal Diesel sehingga merek dagang milik William Pramono telah dibatalkan oleh Ditjen HKI sehingga William Pramono tak dapat lagi memproduksi dan mempromosikan barangnya atas nama Merek Dieselindustrie.

D. Tinjauan Tentang Merek J Casanova dan Merek Casanova

1. Merek J. Casanova

J. Casanova merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan di 7 Rue Washinton 75006, Paris, Prancis. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan hukum Negara Prancis yang bergerak dibidang penjualan, ekspor dan impor berbagai macam produk baju, parfum dan kosmetik yang semuanya berada dalam satu penamaan Merek J. Casanova. Merek J.

Casanova telah terdaftar di WIPO serta didaftarkan di 12 negara di dunia yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar negara dan organisasi yang didaftarkan Merek J.Casanova

No	Negara / Organisasi	Merek	Kelas	No. Pendaftaran Merek	Tanggal Pendaftaran/ Perpanjangan
1	World Intellectual Property Organization (WIPO)	J. CASANOVA	3	R455001	21 September 2000
2	Saudi Arabia	J. CASANOVA Paris	3	742/ 81	13 Juli 1425 H
3	Singapore	J. CASANOVA	3	TM2621/98	23 Maret 1998
4	Yemen	J. CASANOVA	3	27986	7 Oktober 2006
5	Tunisia	J. CASANOVA	3	EE980396	13 Maret 1998
6	France	J. CASANOVA	3	033258141	20 November 2003 diperbaharui tanggal 20 November 2013
7	United Kingdom	J. CASANOVA	3	2160927	11 Februari 2008
8	Qatar	J. CASANOVA	3	18500	26 Oktober 2004
9	Bahrain	J. CASANOVA	3	23656	28 April 1998
10	Lebanon	J. CASANOVA	3	75406	26 Maret 1998
11	Kuwait	J. CASANOVA	3	51617	20 Agustus 2001
12	Malaysia	J. CASANOVA	3	98005008	22 April 1998
13	Jepang	J. CASANOVA	3	4331431	5 November 1999

Sumber: Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Merek J. Casanova di Indonesia telah mendaftarkan merek dan logo J. Casanova kepada Ditjen HKI dalam Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D0002015007026 tertanggal 23 Februari 2015 dalam kelas 3 untuk jenis barang parfum dan kosmetik. Adapun logo dari Merek J. Casanova dapat dilihat dalam gambar di bawah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Logo Merek J. Casanova



Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek J. Casanova telah ada sejak tahun 1998 dengan pendaftaran merek di beberapa negara telah mengklaim mereknya sebagai merek terkenal sesuai dengan Penjelasan Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena untuk melindungi hak atas merek terkenalnya, Merek J. Casanova menggugat merek terdaftar milik pengusaha lokal Irawan Gunawan yaitu Merek Casanova pertama kali dalam sengketa Putusan Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan akhirnya sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

2. Merek Casanova

Merek Casanova merupakan merek dari salah satu pengusaha lokal di Indonesia yaitu Irawan Gunawan yang berdomisil d Jakarta Utara. Merek Casanova merupakan merek terdaftar dengan Nomor IDM000324610 tertanggal 25 Mei 2010 dalam kelas barang nomor 3 untuk jenis barang kosmetika, sediaan-sediaan untuk menghitamkan dan menumbuhkan rambut, barang-barang toilet dan wangi-wangian, *shampoo*, *hair rince*, *deodorant stick*, *deodorant spray*, kutek, *eye shadow*, minyak rambut, sabun dental *cream*, tapal gigi dan *shaving cream*. Logo dari Merek Casanova dapat dilihat dalam gambar di bawah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Logo Merek Casanova

The logo for the brand 'CASANOVA' is displayed in a large, bold, black serif font. The word 'CASANOVA' is centered horizontally. To the right of the text, there is a thin vertical line that extends upwards from the top of the text area.

Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Selain terdaftar di Indonesia, Merek Casanova juga didaftarkan di 3 (negara) yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Negara selain Indonesia yang didaftarkan Merek Casanova

No	Merek	Nomor Daftar	Negara
1.	CASANOVA	T1303483C	Singapore
2.	CASANOVA	2013051943	Malaysia
3.	CASANOVA	4/2014/00012027	Philipina

Sumber: Putusan Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Produk dari Merek Casanova yaitu *lipstick* dan *body mist cologne* juga telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Irawan Gunawan selaku pemilik Merek Casanova menyatakan bahwa nama dari Merek Casanova diambil dari nama umum atau penamaan umum “Casanova” yang berdasarkan cerita legendaris Negara Italia yaitu pengakuan kisah nyata dari sang pecinta paling terkenal dan penulis di dunia yaitu Giacomo Casanova.

E. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar yang Penamaannya Menggunakan Kata Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Diesel Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek

Merek Diesel merupakan merek yang telah ada sejak tahun 1978. Rosso selaku pemilik Perusahaan Diesel S.p.A beserta pemilik penamaan Merek Diesel mengawali promosinya dengan memproduksi celana *jeans* yang menjadi ciri khas dari Merek Diesel hingga sekarang. Sukses dengan produk celana *jeansnya*, Merek Diesel berkembang dan berinovasi dengan berbagai produk dagang lainnya, seperti berbagai jenis pakaian, pafum dan aksesoris penunjang gaya busana. Merek Diesel juga telah menginovasikan mereknya dengan berbagai gabungan kata untuk berbagai produknya dengan tetap menjadikan kata "Diesel" sebagai poin dari mereknya, seperti misalnya Merek *Diesel Black Gold*, *Diesel Only The Brave*, *Master Diesel* dan lain sebagainya. Promosi yang gencar dan besar-besaran dari tahun ke tahun menjadikan Merek Diesel semakin dikenal dan mampu mendaftarkan mereknya di 159 negara dengan lebih dari 5000 toko yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kesuksesan Merek Diesel dalam mempromosikan dan mempertahankan kualitas produknya dari tahun ke tahun menjadikan Merek Diesel menjadi salah satu merek terkenal dalam bidang mode.

Kriteria yang dipertimbangkan dalam mengukur terkenalnya suatu merek telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 67//2016 yaitu

dengan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat terhadap merek, volume penjualan dan keuntungan dari penggunaan merek, pangsa pasar yang dikuasai, jangkauan daerah dan jangka waktu penggunaan merek, intensitas promosi merek, pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum dan pengakuan merek sebagai merek terkenal oleh lembaga penegak hukum, serta nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas merek. Menjadi merek terkenal membutuhkan pembuktian yang kuat dengan mengorbankan waktu, investasi dan inovasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, merek terkenal sebagai aset yang sangat penting harus dijaga reputasinya serta pencegahan terhadap merek lain yang berusaha memanfaatkan ketenaran merek terkenal dengan menggunakan penamaan merek terkenal sebagai penamaan mereknya.

Penamaan merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal khususnya dalam produk yang sama dilakukan oleh para pelaku usaha yang ingin secara instan memperoleh ketenaran yang sama dengan merek terkenal dengan menciptakan kebingungan dalam kalangan konsumen sehingga konsumen terkecoh untuk membeli merek yang meniru. Hal tersebut tentu sangat merugikan pemilik merek terkenal dikarenakan konsumen akan beralih membeli produk merek peniru dengan kualitas yang berbeda. Merek terkenal akan kehilangan konsumen serta reputasi yang rusak karena konsumen merasa adanya perbedaan kualitas dengan anggapan bahwa merek yang dibeli bukanlah merek tiruan.

Jika ditelaah lebih jauh, Merek Diesel merupakan penamaan merek terkenal dengan satu unsur esensial hanya dengan kata "Diesel". Kata "Diesel" sendiri merupakan kata umum yang dikenal masyarakat luas sebagai penamaan terhadap mesin diesel atau mesin motor yang menggunakan bahan bakar solar. Pada umumnya pengetahuan masyarakat luas ketika mendengar atau melihat kata "Diesel" akan mengacu kepada mesin diesel yang lazimnya digunakan dalam bidang otomotif. Kata "Diesel" sangat umum digunakan oleh berbagai merek mesin diesel dalam pasaran, akan tetapi dengan keunikan dan inovasi dari Rosso selaku pencetus dan pemilik perusahaan yang bergerak dalam bidang mode, kata "Diesel" justru digunakan sebagai penamaan merek yang sama sekali tidak berhubungan dengan pendeskripsian produk yang dijual oleh Merek Diesel milik Rosso.

Merek Diesel diambil dari kata umum yang tidak menjelaskan produknya sendiri dan lebih dikenal sebagai kata umum dalam mendeskripsikan mesin motor yang menggunakan bahan bakar solar. Tanda tersebut dapat dikategorikan sebagai tanda *arbitrary* ditinjau dari segi kekuatan pembedanya. Tanda ini dimaksudkan agar Merek Diesel dalam bidang busana dan mode menjadi unik dengan menggunakan kata umum yang jauh berbeda dari pendeskripsian produknya sendiri. Kecil kemungkinan para pelaku usaha berpikir untuk menamai produk busana dan mode mereka dengan penamaan yang justru berkaitan dengan mesin diesel. Akan tetapi, faktanya terdapat penamaan merek dalam bidang

busana dan mode yang menggunakan penamaan diesel sebagai salah unsur dari mereknya. Beberapa merek di Indonesia yang memiliki penamaan dengan kata “Diesel” dalam produk busana dan mode dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Merek dalam bidang mode dengan penamaan “diesel”

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran / Perpanjangan	Pemohon
1.	DIESEL HOUSE	25	IDM000427827	10 Oktober 2014	Agus Makmur
2.	DIESEL GENERATOR	25	IDM000153162 / R002007004171	18 Januari 2008	Robert Tumewu
3.	DIESEL SURF	25	R002009003308	06 April 2009	Jemmy Wantono
4.	DIESEL & SON	25	R002006008822	12 September 2006	Jemmy Wantono
5.	DIESEL/SURF & Co	25	R002008002361	14 Maret 2008	Jemmy Wantono
6.	THE DIESEL CLUB	25	R002009009168	28 Oktober 2009	Jemmy Wantono

Sumber: Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Permenkumham 12/2021 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum atau lambang umum, akan tetapi pada prakteknya pasal ini tidak dapat diterapkan serta-merta tanpa pertimbangan lainnya. Merek Diesel yang pada hakikatnya menggunakan nama umum sebagai penamaan merek telah menjadi merek terkenal dibidang produk busana dan mode yang memiliki keuntungan sangat besar dalam perkembangan ekonomi. Menjadi merek yang ada sejak tahun 1978 hingga sekarang menjadikan Merek Diesel dalam pemasaran produk busana dan mode secara luas dan terus-menerus di berbagai negara telah

mendapat pengakuan dari konsumen luas sebagai merek dengan makna tambahan atau *secondary meaning*. Kata “Diesel” pada umumnya akan dihubungkan dengan mesin diesel dalam bidang otomotif, akan tetapi jika masyarakat menghubungkan kata “Diesel” dengan berbagai produk busana atau mode seperti misalnya produk celana *jeans* diesel atau parfum diesel, masyarakat cenderung akan menghubungkannya dengan Merek Diesel milik Rosso sebagai salah satu merek terkenal dibidang mode.

Makna tambahan yang diakui konsumen terhadap Merek Diesel telah mengukuhkan penamaan mereknya dengan kata esensial “Diesel” yang juga telah dikombinasikan dengan berbagai penamaan lainnya dalam bidang yang sama. Tak heran jika Merek Diesel sangat berusaha untuk menjaga mereknya dari pemboncengan merek yang dianggap meniru terutama merek di bidang busana dan mode. Merek Diesel secara aktif meninjau berbagai merek dagang yang memiliki kesamaan dengan penamaan Merek Diesel, khususnya dengan produk yang sama. Di Indonesia, Merek Diesel telah menyengketakan beberapa merek dagang yang memiliki kesamaan penamaan dengan Merek Diesel, diantaranya sengketa antara Jemmy Wantono dalam Putusan MA Nomor 1314 K/Pdt/2000, Putusan MA Nomor 77 K/Pdt/2007 dalam perkara antara Diesel S.p.A melawan Tan Siau Pheng serta sengketa dengan Merek Dieselindustrie milik Wiliam Pramono dalam Putusan MA Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Perlindungan hukum Merek Diesel sebagai merek terkenal mengacu kepada UU Merek dan Indikasi Geografis khususnya dalam perlindungan hukum merek terkenal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang memuat aturan bahwa merek harus ditolak pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dalam barang atau jasa sejenis. Hal tersebut juga ditekankan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b Permenkumham 12/2021. Oleh karena itu, ketiga sengketa tersebut memenangkan Merek Diesel dengan mengukuhkan Merek Diesel sebagai merek terkenal yang secara eksklusif memegang hak atas kata “Diesel” sebagai kata esensial dalam penamaan mereknya yang tak dapat digunakan oleh merek dagang dengan produk yang sama mana pun.

Hak eksklusif dari Merek Terkenal Diesel atas kata esensial “Diesel” berdampak cukup besar bagi para pemilik merek dalam bidang mode yang ingin menamakan mereknya dengan unsur kata “Diesel”. Pemilik produk mode tak dapat menggunakan kata umum “Diesel” sebagai penamaan mereknya mengingat beberapa sengketa melawan Merek Diesel memenangkan merek terkenal tersebut berikut dengan pengukuhan bahwa kata “Diesel” adalah hak eksklusif Merek Diesel dibidang mode. Walaupun dalam Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis dimuat aturan mengenai penamaan merek yang menggunakan nama umum atau nama generik dapat digunakan sepanjang dipadukan dengan kata lainnya hingga jelas pembedanya, dalam masalah ini pasal tersebut tak dapat diaplikasikan

begitu saja. Merek Diesel yang hanya menggunakan satu penamaan kata esensial “Diesel” tidak dapat dimasukkan kedalam kategori dalam pasal tersebut mengingat Merek Diesel telah memiliki *secondary meaning* yang juga tak dapat diabaikan. Akan tetapi, merek lain yang juga memiliki unsur kata “Diesel” dalam penamaan produk modenya, seperti misalnya Merek Dieselindustrie milik William Pramono harus dibatalkan pendaftaran mereknya dalam sengketa melawan Merek Diesel dengan pertimbangan kuat mengenai persamaan pada pokoknya atas kata esensial “Diesel”.

Unsur nama umum atau nama generik yang diatur dalam Pasal 20 huruf f dan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Permenkumham 12/2021 menjadi rancu karena tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kategori nama umum yang bersifat deskriptif namun mampu membangun *secondary meaning* yang tidak bersifat monopoli dan nama umum yang tidak dapat diterima pendaftarannya sebagai merek. Merek Diesel telah menjadi merek terkenal yang memiliki *secondary meaning*, akan tetapi dengan hak yang diberikan secara eksklusif kepada Merek Diesel untuk menggunakan kata “Diesel” pada penamaan mereknya dibidang mode memberikan konsekuensi dengan sulitnya merek lain dibidang yang sama untuk menggunakan kata “Diesel” yang pada hakikatnya merupakan nama umum, baik untuk mendeskripsikan mesin diesel ataupun penggunaannya dalam jenis produk lain yang seharusnya dapat digunakan oleh para pemilik merek secara umum dan bebas tanpa adanya monopoli satu pihak.

Menurut penulis, untuk menggunakan kata “Diesel” dalam penamaan merek khususnya dibidang mode yang sudah dimiliki oleh Merek Terkenal Diesel dengan pengakuan *secondary meaning*, perlu dilakukan inovasi yang khusus. Kata “Diesel” dapat dikombinasikan dengan kata yang khas dengan karakteristik yang kuat, seperti misalnya mengombinasikannya dengan kata Bahasa Indonesia yang digunakan pemilik merek, kata berupa tempat dan nama dari pemilik merek atau bahkan kata yang diciptakan sendiri sehingga terdapat pembeda yang sangat jelas. Kata-kata umum yang tidak begitu khas seperti misalnya kata “Industrie” dari Merek Dieselindustrie yang dikombinasikan dengan kata “Diesel” dianggap tidak cukup sebagai daya pembeda.

Penamaan merek yang menggunakan kata “Diesel” telah dikombinasikan dengan kata lainnya sesuai dengan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi jika kata tersebut dianggap terlalu umum sehingga konsumen masih dapat menganggap atau menghubungkan merek tersebut dengan Merek Terkenal Diesel, besar kemungkinannya merek tersebut akan dibatalkan pendaftarannya, baik dengan cara Merek Diesel yang mengajukan keberatan di saat pemeriksaan substantif dari permohonan pendaftaran merek, ataupun Merek Diesel akan menggugat merek lain yang bersangkutan di Pengadilan Niaga dalam sengketa merek.

Walaupun demikian, kata umum “Diesel” sangat terbuka untuk digunakan dalam penamaan merek dalam bidang mode selama para pelaku usaha mengedepankan kreativitas dan iktikad baiknya dalam

penamaan merek. Merek Diesel tidak dapat serta-merta mengklaim kata umum “Diesel” sebagai kata yang hanya dapat digunakan oleh penamaan mereknya sendiri selama para pelaku usaha lain mampu membuktikan penamaan mereknya dibidang mode dengan mengombinasikan kata umum “Diesel” dengan kata khas sesuai dengan karakteristik pelaku usaha dan produknya.

Menurut hemat penulis, UU Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal seperti Merek Diesel yang mengandung kata umum dengan telah diakuinya *secondary meaning* yang diperoleh dengan tidak mudah, pengaturan merek tersebut juga melindungi para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya dengan kombinasi kata umum “Diesel” selama daya pembeda yang ditunjukkan khas dan berkarateristik serta dibuktikan pula dengan iktikad baik dari para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mereknya tanpa berniat menggunakan kata “Diesel” dengan tujuan agar produk mode miliknya dihubungkan dengan Merek Diesel yang terkenal dengan berbagai produk mode di berbagai negara.

2. Perlindungan Hukum Merek Casanova Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek

Merek Casanova milik Irawan Gunawan telah terdaftar sebagai salah satu merek dagang dalam kelas barang 3 di Indonesia dalam daftar IDM000324610 sejak tanggal 25 Mei 2010. Merek Casanova memproduksi

produk kecantikan berupa *lipstick* dan *body mist cologne*. Irawan Gunawan sendiri mengakui bahwa penamaan mereknya terinspirasi dari cerita legendaris Negara Italia yaitu pengakuan kisah nyata dari sang pecinta paling terkenal dan penulis di dunia yaitu Giacomo Casanova. Kata “Casanova” merupakan nama tokoh dengan kisah legendaris yang menceritakan Giacomo Casanova dan segala kehidupannya sebagai pecinta wanita sehingga kisah legendaris tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan telah menjadi domain publik. Kata “Casanova” sendiri tidak memiliki kaitan atau pengertian khusus menyangkut barang atau jasa tertentu sehingga penggunaannya dalam penamaan merek sangat luas dan beragam.

Cerita legendaris tersebut telah menginspirasi banyak pelaku usaha dalam berbagai jenis produk barang atau jasa untuk menciptakan penamaan merek dengan unsur kata “Casanova”, baik dengan mengombinasikannya dengan padanan kata lainnya ataupun hanya dengan kata “Casanova” yang berdiri sendiri. Kata “Casanova” yang khas dan karismatik juga digunakan oleh Irawan Gunawan sebagai penamaan mereknya dibidang produk kecantikan tanpa mengombinasikannya dengan padanan kata lain. Kata “Casanova” yang telah menjadi kata umum namun tidak mempresentasikan barang atau jasa tertentu selain mengacu kepada tokoh legendaris asal Italia yaitu Giacomo Casanova menjadikan kata “Casanova” menjadi sangat bebas untuk digunakan dalam penamaan merek. Akan tetapi, penamaan merek dengan unsur kata “Casanova” yang

digunakan oleh Irawan Gunawan tak memiliki ciri khas khusus yang lain karena hanya menggunakan satu kata umum. Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 16 ayat (1) huruf f Permenkumham 12/2021 mengatur secara tegas bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum atau lambang milik umum. Lebih jauh diatur dalam Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa nama umum atau nama generik dapat digunakan sebagai penamaan merek selama dipadukan dengan kata lain sehingga terdapat daya pembedanya.

Merek Casanova milik Irawan Gunawan pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata umum yang termasuk dalam tanda *arbitrary*, dimana tanda yang digunakan tidak mempresentasikan produk barang miliknya melainkan hanya mengacu kepada tokoh Giacomo Casanova. Tanda tersebut pada umumnya dapat digunakan, akan tetapi dalam kasus Merek Casanova milik Irawan Gunawan, kata umum tersebut tidak memberikan daya pembeda yang cukup. Kata "Casanova" yang tak memiliki arti khusus dapat digunakan dalam penamaan merek untuk jenis barang dan jasa apapun, oleh karena itu penggunaannya harus dikombinasikan dengan kata lain sehingga jelas pembeda dan karakteristik masing-masing merek.

Merek Casanova milik Irawan Gunawan juga dalam pemasarannya kepada konsumen belum terbukti diakui memiliki makna tambahan atau *secondary meaning*. Merek Casanova dalam perkembangannya tidak dapat dikatakan sebagai merek terkenal yang pada kebiasaannya dapat lebih mudah mendapat pengakuan konsumen sebagai merek dengan

makna tambahan. Kata “Casanova” masih sangat erat kaitannya dengan tokoh legendaris Giacomo Casanova, bahkan jika mengaitkan kata “Casanova” dengan produk kecantikan sesuai dengan produk milik Irawan Gunawan, belum cukup untuk mengubah pandangan konsumen dengan menghubungkannya dengan Merek Casanova milik Irawan Gunawan.

Memberikan hak eksklusif untuk penggunaan kata “Casanova” kepada satu merek saja akan sangat berpengaruh kepada para pelaku usaha lainnya yang juga ingin memadukan mereknya dengan penamaan kata “Casanova”. Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengingat seharusnya kata umum bebas digunakan oleh pihak manapun dalam penamaan merek sepanjang memiliki daya pembeda yang jelas. Menurut penulis, hal ini menunjukkan kelemahan dari UU Merek dan Indikasi Geografis yang tidak secara tegas mengatur mengenai kategori kata umum atau nama umum yang bersifat deskriptif, baik kata umum yang tidak menjelaskan produk dan jasa tertentu namun berpotensi memonopoli penamaan merek, maupun bagi kata umum yang sama sekali tidak dapat didaftarkan karena bersifat menjelaskan produk atau jasa tertentu.

Terkait mengenai pendaftaran Merek Casanova milik Irawan Gunawan, hal tersebut sangat dipengaruhi disaat Merek Casanova mulai dimohonkan pendaftarannya dan diperiksa dalam pemeriksaan substantif merek. Pasal 23 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis memuat aturan bahwa pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Kemudian

dalam Pasal 23 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 13 ayat (3) Permenkumham 12/2021 dimuat aturan jika keberatan dan/atau sanggahan dari pihak lain dan juga pihak pemohon akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan substantif ini. Ruang lingkup dalam pemeriksaan substantif meliputi pemeriksaan permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional. Pada prinsipnya, tata cara pemeriksaan substantif permohonan merek dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa akan mencari merek pembanding terdaftar atau yang telah diajukan lebih dahulu dalam di Ditjen HKI guna memastikan bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun sarana lainnya.
- 2) Pemeriksa akan menganalisis dokumen merek dengan penilaian berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, termasuk dengan pertimbangan jenis barang dan jasa yang dimohonkan. Pemeriksa juga akan mempertimbangkan keberatan dan/atau sanggahan pihak lain ataupun pihak pemohon. Barulah kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terkait apakah permohonan diterima, tidak dapat didaftarkan atau ditolak.

Pemeriksa dalam pemeriksaan substantif permohonan merek yang juga mengacu kepada UU Merek dan Indikasi Geografis dalam penilaiannya diharapkan mampu untuk memilah merek apa saja yang dapat didaftarkan dan tidak bertentangan dengan UU Merek dan Indikasi

Geografis sehingga tidak akan terjadi permasalahan kedepannya, baik bagi para pemohon pendaftaran merek, pemilik merek yang sudah terdaftar dan pemohon pendaftaran merek yang akan datang. Menurut hemat penulis, Merek Casanova milik Irawan Gunawan yang diterima permohonan pendaftarannya sehingga kini menjadi salah satu merek terdaftar di Indonesia akan menimbulkan permasalahan. Merek Casanova terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda yang kuat dan jelas sebagai merek yang hanya menggunakan satu penamaan kata umum.

Merek Casanova disaat melakukan permohonan pendaftaran merek sama sekali tidak dapat membuktikan mereknya diakui oleh konsumen luas memiliki *secondary meaning* yang cukup sebagai alasan pemaklum sehingga walaupun merek hanya menggunakan satu kata umum dalam penamaannya, namun konsumen luas telah mengakui penamaan kata "Casanova" berhubungan erat dengan produk kecantikan yang diproduksinya. Pemeriksa seolah-olah hanya mempertimbangkan kata umum yang bersifat menjelaskan dan menggambarkan secara langsung barang atau jasa yang bersangkutan. Kata umum yang tidak berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang dimohonkan permohonan mereknya dianggap cukup memiliki daya pembeda. Perlindungan hukum bagi Merek Casanova milik Irawan Gunawan telah memberikan hak eksklusif bagi Irawan Gunawan menggunakan kata "Casanova" dalam inovasi produk penamaan mereknya. Selain Merek Casanova, Irawan Gunawan juga telah mendaftarkan beberapa merek di Ditjen HKI. Beberapa

merek yang telah didaftarkan oleh Irawan Gunawan dengan penamaan kata “Casanova” dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Merek terdaftar milik Irawan Gunawan

No	Nama Merek	Kelas dan Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
1	Jacques Casanova	Kelas 3 No. IDM000523558	2016-03-14
2	Elvis Casanova	Kelas 3 No. IDM000523557	2016-03-14
3	Christian Casanova	Kelas 3 No. IDM000523556	2016-03-14
4	Fellini Casanova	Kelas 3 No. IDM000523536	2016-03-14
5	Giacomo Casanova	Kelas 3 No. IDM000523537	2016-03-14
6	Monsieur Casanova	Kelas 3 No. IDM000523465	2016-03-14
7	Casanova	Kelas 3 No. IDM000324610	2011-09-27

Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Merek Casanova yang tadinya berdiri sendiri, kini telah dikembangkan oleh Irawan Gunawan dengan mendaftarkan penamaan merek lainnya di

kelas yang sama dengan masih menggunakan kata “Casanova” sebagai ciri khasnya. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah ketika terdapat pelaku usaha dalam bidang produk kecantikan yang juga ingin menggunakan kata “Casanova” dalam penamaannya. Besar kemungkinannya Irawan Gunawan akan mengajukan keberatan atas adanya penamaan merek lain yang mengandung kata “Casanova” dibidang produk kecantikan dikarenakan hal tersebut akan menghilangkan kekhasan dari Merek Casanova milik Irawan Gunawan yang juga sudah mendaftarkan mereknya dengan berbagai kombinasi kata “Casanova”.

Padahal pada kenyataannya, kata “Casanova” terlalu umum untuk menjadi hak eksklusif pihak manapun sehingga kebebasan penggunaannya masih sangat luas. Disatu sisi merek yang telah terdaftar harus dilindungi berdasarkan asas *first to file* yaitu merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang terlebih dahulu terdaftar, disisi lain permohonan pendaftaran merek dibidang produk kecantikan yang mengombinasikan penamaan mereknya dengan kata “Casanova” sesuai dengan aturan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis akan dirugikan dengan kemungkinan akan dibatalkan permohonannya, baik atas keberatan pihak Irawan Gunawan selaku pemilik Merek Casanova ataupun nantinya akan terjadi sengketa merek antara pihak Irawan Gunawan dengan pemilik merek yang menggunakan penamaan kata “Casanova”.

Pada hakikatnya, merek terdaftar seperti Merek Casanova milik Irawan Gunawan dapat saja dibatalkan pendaftarannya. Pasal 76 ayat (1)

dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pihak lain yang berkepentingan dan pihak pemilik merek tak terdaftar dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada menteri. Pembatalan pendaftaran merek didasarkan dengan alasan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, jika mengacu kepada jangka waktu pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali jika merek terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas, agama dan ketertiban, maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu. Pembatasan jangka waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek didasarkan dengan pertimbangan bahwa 5 (lima) tahun dianggap layak untuk menetapkan kepastian hukum perlindungan merek terdaftar.

Terkait permasalahan Merek Casanova milik Irawan Gunawan, pembatalan pendaftaran merek oleh pihak ketiga tidak lagi menjadi opsi yang tepat dikarenakan batas waktu gugatan pembatalan telah melewati jangka waktu (5) lima tahun sejak Merek Casanova terdaftar pada tanggal 27 September 2011 sehingga kepastian perlindungan hukum Merek Casanova telah terjamin. Terkait unsur-unsur gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu, pihak ketiga harus membuktikan terlebih dahulu jika

Merek Casanova dalam pendaftarannya beritikad tidak baik yaitu memanfaatkan ketenaran merek terkenal lainnya, ataupun Merek Casanova terbukti bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pendaftaran Merek Casanova milik Irawan Gunawan memperlihatkan kerancuan dalam penerapan UU Merek dan Indikasi Geografis. Merek Casanova yang pada kenyataannya terdiri dari satu penamaan kata umum "Casanova" yang sangat luas serta tidak terbukti sebagai merek dengan makna tambahan atau *secondary meaning* dalam penggunaannya bertentangan dengan Pasal 20 huruf f dan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis serta Permenhumkan 12/2021. Hal tersebut dikarenakan nama umum atau nama generik hanya berpusat dengan kata umum yang menjelaskan pengertian barang dan jasa tertentu, kata umum yang memiliki arti luas dianggap cukup memiliki daya pembeda, walaupun kata umum tersebut berpotensi menimbulkan monopoli penamaan merek oleh satu pihak saja.

Pemberian perlindungan hukum yang pasti bagi Merek Casanova milik Irawan Gunawan juga dapat merugikan pelaku usaha terkhusus dibidang produk kecantikan yang ingin mendaftarkan mereknya dengan kombinasi unsur kata "Casanova". Pelaku usaha tersebut dapat dianggap oleh tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan substantif merek memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Casanova yang terdaftar terlebih dahulu. Merek Casanova milik Irawan Gunawan juga

dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek yang menggunakan kata “Casanova” serta mengajukan sengketa merek di Pengadilan Niaga terkait merek-merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Casanova. Penegakan hukum bagi Merek Casanova milik Irawan Gunawan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis justru akan merugikan pihak lain yang juga ingin mendapatkan perlindungan hukum merek, walaupun pihak tersebut telah mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis yang sama.