

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL
YANG BELUM TERDAFTAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANISAH NOVIANA CAESAR ANWAR
B011171602**



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEPASTIAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL
YANG BELUM TERDAFTAR**

**OLEH
ANISAH NOVIANA CAESAR ANWAR
B011171602**

Skripsi

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

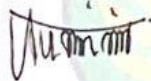
**KEPASTIAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL
YANG BELUM TERDAFTAR**

**Disusun dan diajukan oleh:
ANISAH NOVIANA CAESAR ANWAR
B011171602**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001

Sekretaris



A.Suci Wahyuni S.H., M.Kn.
NIP.19831213 201903 2 008

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19791129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Anisah Noviana Caesar Anwar
Nomor Induk Mahasiswa : B011171602
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Kepastian Hukum Merek Asing Terkenal
Yang Belum Terdaftar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian Skripsi.


Makassar, 17 Oktober 2022

Pembimbing Utama



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

Pembimbing Pendamping



A. Suci Wahyuni S.H., M.Kn.
NIP.198312132019032008

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisah Noviana Caesar Anwar

NIM : B011171602

Judul : Kepastian Hukum Merek Asing Terkenal yang Belum
Terdaftar

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslilan atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Oktober 2022

Yang bersangkutan,



Anisah Noviana Caesar Anwar

ABSTRAK

Anisah Noviana Caesar Anwar (B011171602), dengan judul “Kepastian Hukum Merek Asing Terkenal Yang Belum Terdaftar” di bawah bimbingan Ibu Aulia Rifai dan Ibu A. Suci Wahyuni.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. *Jo.* Putusan Nomor 638K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah sesuai dengan UU MIG, dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek asing terkenal yang belum terdaftar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah diakomodir dalam putusan hakim.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama atas sengketa merek milik Perusahaan *Acer Incorporated* dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Komisi Banding Merek dan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan Putusan Pengadilan tingkat Kasasi atas sengketa merek milik Perusahaan SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., dengan Tanri telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU MIG sehingga merek “ACER PREDATOR” dan merek “PREDATOR & LOGO” dapat didaftarkan secara berdampingan. Pada UU MIG yang mengatur tentang gugatan pembatalan merek, secara tidak langsung juga mengatur mengenai *legal standing* yang merupakan dasar dalam mengajukan gugatan, SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., jika tidak terhalang dengan *legal standing* dapat berpeluang untuk didaftarkan di Indonesia dan merek milik Tanri dapat dibatalkan. Dari kedua kasus tersebut, menunjukkan bahwa pada kasus “ACER PREDATOR” terdapat kepastian hukum, sedangkan pada kasus “SAMGONG GEAR” tidak terdapat kepastian hukum terhadap pendaftaran merek (2) Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap merek asing terkenal sesuai UU MIG yaitu dengan memberikan hak kepada SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., sebagai pihak yang berhak atas merek “SAMGONG GEAR” untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek milik Tanri dikarenakan unsur iktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Kata Kunci: Belum Terdaftar; Kepastian Hukum; Merek Asing Terkenal.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Kepastian Hukum Merek Asing Terkenal Yang Belum Terdaftar”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, saudara dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua Ayahanda Anwar Mas, S.E., dan Ibunda Widyawati Anwar, S.Sos., dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis juga tidak lepas dari keberadaan Ibunda penulis Eka Yuniarti S.Pi., M. Si. dan adik penulis Naufal Muflih Ramadhan yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat

bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 beserta segenap jajarannya;
4. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin; Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Prof. dr. Muh. Nasrum Massi Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin;

5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;
8. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
10. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing pendamping yang telah

senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

11. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Penilai II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;

12. Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;

13. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

14. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;

15. Untuk kakek dan nenek penulis (Alm. Drs. H. Anwar Bangki, Hj. Patikari Padu, Muh. Amin, dan Almh. Sitti Sudia) yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis,

- serta keluarga besar penulis yaitu keluarga besar MAS dan keluarga besar BANGKI yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
16. Untuk teman-teman angkatan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
 17. Untuk Dewan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan (UKM BSDK) Ibu Dr. Sakka Pati S.H., M.H. yang telah membina dan mendampingi penulis semenjak menjadi anggota dan pengurus BSDK.
 18. Untuk kakak-kakak dan adik-adik Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Dewi Keadilan (UKM BSDK) yang menemani penulis sejak menjadi diksar baru sampai saat ini;
 19. Untuk teman-teman DIKSAR 18 UKM BSDK penulis yang menemani penulis sejak awal kuliah sampai saat ini (Sasa, Rifdah, Nadya, Atika, Ila, Mutia, Karmila, Faraz, Budi, Andy, Fitri, Citra, Indri);
 20. Untuk sahabat penulis yang selalu menemani penulis sejak Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini (Alvi, Putri, Ira, Nurul, Ichsan);
 21. Untuk teman-teman angkatan 23 of 17 yang menemani penulis semasa Sekolah Menengah Atas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
 22. Untuk teman 24 Carats+ yang telah menemani penulis sejak awal P2KBN sampai saat ini dan telah banyak membantu penulis (Sasa, Rifdah, Atika, Agung, Suhadi, Agus, Habibul, Rezki, Arsel, Rifyal, Trisna, Kiki, Oryza dan Stefanny);

23. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berusaha dan berjuang dalam menyelesaikan studi ini;

24. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Oktober 2022

Anisah Noviana Caesar Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI MEREK ASING TERKENAL TELAH BERKESESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	22
A. Merek	22
1. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek.....	22
2. Dasar Hukum Pengaturan Merek.....	25
3. Pendaftaran Merek.....	27
4. Penolakan Pendaftaran Merek.....	31
B. Merek Asing Terkenal	32

1. Pengertian Merek Asing Terkenal.....	32
2. Perlindungan Merek Asing Terkenal.....	37
C. Pertimbangan Hukum.....	41
D. Kasus Posisi.....	46
1. Acer Incorporated.....	46
2. Samgong Gear.....	47
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.....	50
1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Georafis.....	50
2. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	61
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK ASING TERKENAL YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TELAH DIAKOMODIR DALAM PUTUSAN HAKIM.....	72
A. Perlindungan Hukum.....	72
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	72
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	74
B. Kepastian Hukum.....	75
C. Perlindungan Hukum Bagi Merek Asing Terkenal yang Belum Terdaftar Sebagaimana yang Diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Telah Diakomodir dalam Putusan Hakim.....	77
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Merek Acer Incorporated.....	58
Gambar 2 Merek Wijen Chandra Tjia.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan dalam bidang ekonomi dan perdagangan negara-negara di dunia belakangan ini didorong oleh arus globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan transportasi jauh lebih mudah sehingga produk barang atau jasa dari negara lain akan dengan cepat diperoleh. Oleh karena itu, penegakan dan pengaturan hukum mutlak diperlukan di suatu negara, penegakan hukum yang sungguh-sungguh merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Negara dapat dikatakan kuat apabila negara memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya membatasi segala bentuk kewenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum yang ada di suatu negara harus dijalankan sesuai dengan cara yang ada, secara baik dan tepat. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang

¹ Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengke ta Gugatan Pembatalan Merek", Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Volume 7 Nomor 2, September 2020, hlm. 182.

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²

Kepastian hukum sangat berperan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan perekonomian dunia berlangsung sangat cepat, dimana arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, dan telekomunikasi serta informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dimana barang dan jasa menjadi lebih bervariasi baik dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Barang dan jasa produksi itu sendiri merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) bagi pembuatnya. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, ini juga ikut mendorong sehingga terjadinya globalisasi HKI.

Pada perkembangannya, perlindungan terhadap HKI, baik hak cipta maupun hak atas Kekayaan Industrial (*Industrial Property Right*), termasuk merek, semakin menguat sejak dimasukkan sebagai agenda pembahasan dalam perundingan Putaran Uruguay, yang dimaksudkan sebagai bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization/WTO*), termasuk juga

² *Ibid*,.

Persetujuan Aspek-aspek Dagang atas Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement/TRIPs*). Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara anggota dalam WTO (*World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia*) mempunyai kewajiban untuk meratifikasi Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Dengan diratifikasinya kedua perjanjian tersebut, maka memuat kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Internasional tersebut.³ Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang HKI.

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris yang kemudian diadopsi oleh Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs. Di Indonesia, bentuk pengakuan atas merek terkenal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG yakni pemerintah harus menolak pendaftaran merek di Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun syarat penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran

³ Cita Citrawinda Noerhadi, 2020, *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 35.

Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permenkumham Pendaftaran Merek), yakni meliputi adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap permohonan dan Merek terkenal tersebut sudah terdaftar.

Kebutuhan untuk melindungi HKI tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang dan jasa. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak atas Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.⁴

Menurut Soetijarto, HKI merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan barang siapa yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran HKI oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi sanksi dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata. Tujuan perlindungan HKI itu sendiri

⁴ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", Jurnal Hukum Diktum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Parepare, Volume 14 Nomor 1, Juli 2016, hlm. 107.

adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang, dan pemakai yang menggunakan HKI.⁵

Salah satu HKI yang sangat penting pada dunia usaha adalah Merek. Bagi para pelaku ekonomi, sesungguhnya merek mempunyai nilai maupun kultur yang dibangun dalam suatu sub sistem nilai yang berlaku dan dianut sebagai suatu karakteristik yang berbeda dengan sub sistem nilai maupun sistem nilai yang lebih luas dalam masyarakat. Merek ditujukan sebagai pengenalan atau penanda untuk mengidentifikasi suatu barang maupun jasa. Dalam perkembangannya merek tidak hanya sekedar sebagai identitas bagi produk akan tetapi telah menjadi tolak ukur suatu kualitas produk serta aset bagi suatu perusahaan.

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU MIG) yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan, yakni sebagai unsur pembeda atau identitas bagi suatu produk barang dan jasa.⁶ Pasal 1 UU MIG memuat ketentuan bahwa:⁷

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

⁵ Hery Firmansyah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11

⁶ Andi Anugrah Tenri Ola, 2016, *Tinjauan Hukum Penghapusan Merek Dagang Asing “IKEA” (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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

Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Pentingnya merek untuk didaftarkan adalah agar merek dagang yang digunakan mendapatkan perlindungan hukum dan tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki hak atas merek dagang tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan dan pangsa pasar suatu produk atau jasa akan berimplikasi terhadap merek produk tersebut. Saat memasarkan produk barang atau jasa pelaku usaha atau produsen tentunya juga melakukan berbagai upaya, usaha tersebut baik desain, manajemen, strategi, biaya, dan sebagainya.⁸

Pendaftaran merek sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang hendak dikomersilkan, dalam ketentuan BAB IV UU MIG mengatur bahwa pendaftaran merek diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, baik dari segi administrasi maupun substansi merek yang akan didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek dilindungi oleh pemerintah atau negara setelah merek tersebut didaftarkan. Perlindungan tersebut diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya.

⁸ Tommy Hendra Purwaka, dkk, 2018, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

Oleh karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Selain memberikan perlindungan kepada merek dagang/jasa yang terdaftar di Indonesia, UU MIG juga mengakui dan memberikan perlindungan kepada merek asing terkenal. Definisi merek asing yang dipaparkan oleh Aaker yaitu *“One more strategic option is to associate one’s Brand with a country or region that will add credibility or it”*.

Berdasarkan pengertian Aaker dapat dinyatakan bahwa merek asing adalah pengejaan ataupun pengucapan sebuah merek dalam bahasa suatu negara dan menghubungkan dengan sebuah negara atau kawasan tempat bahasa asing tersebut berasal yang dapat menambah kredibilitas merek tersebut.⁹

Merek terkenal pada umumnya adalah merek yang mampu memasarkan dan mendaftarkan produknya di berbagai negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dijelaskan bahwa untuk merek terkenal diperhatikan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.¹⁰ Kemudian pengertian dari merek asing terkenal yaitu merek terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum (orang alamiah maupun badan hukum) yang tidak

⁹ Dikutip dari Helmi Tauhidi, 2009, *“Pengaruh Pemberian Merek Berbahasa Asing, Iklan dan Media Terhadap Persepsi Konsumen”*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 19.

¹⁰ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

memiliki nasionalitas Indonesia. Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, sehingga terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.¹¹

Eksistensi suatu merek berkaitan dengan daya tarik terhadap minat konsumen untuk menggunakan barang/jasa yang sudah terkenal. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha akan berusaha untuk menjaga eksistensi mereknya dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan eksistensi suatu merek demi kepentingan pribadinya, sehingga membutuhkan perlindungan hukum dari berbagai kemungkinan permasalahan yang timbul.

Penggunaan merek terkenal tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta dapat menyebabkan kerugian pada "*brand image*" yang telah berhasil secara susah payah telah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional yakni *Paris Convention* (Konvensi Paris) dan UU MIG.¹²

¹¹ Sekar Hayu Ediningtyas, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 47.

¹² Tommy Hendra Purwaka, dkk, *Op.Cit*, hlm. 17.

Dinamika permasalahan merek dalam dunia bisnis saat ini semakin berkembang, salah satunya permasalahan terkait pendaftaran merek asing, kategori merek terkenal sehingga harus bersengketa di pengadilan untuk mempertegas pihak yang berhak atas merek tersebut.

Kasus sengketa merek yang pertama adalah kasus sengketa yang terjadi antara *Acer Incorporated* perusahaan asal Taiwan yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Komisi Banding Merek yang telah menolak pendaftaran merek perusahaan *Acer Incorporated* di Indonesia dengan register perkara No. 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst. Gugatan dilakukan karena pihak *Acer Incorporated* mengajukan permohonan pendaftaran merek “ACER PREDATOR” pada tanggal 26 September 2019 dengan agenda No. D00.2017.047767 di kelas 9, namun pada pendaftaran merek terkenal “ACER PREDATOR” ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Indonesia dikarenakan telah ada merek yang terdaftar di Indonesia dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang ingin didaftarkan oleh *Acer Incorporated* yakni merek “PREDATOR & LOGO” milik Wijen Chandra Tjia yang terdaftar sejak tanggal 2 Juli 2015 dengan No. Pendaftaran IDM000482291 pada kelas yang sama, yaitu kelas 9. Pada kasus sengketa di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan *Acer Incorporated* seluruhnya.¹³

¹³ Putusan Pengadilan Niaga No. 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Kasus sengketa yang kedua terjadi antara SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., perusahaan asal Korea Selatan yang mengajukan gugatan terhadap Tanri dan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek atas gugatan pembatalan merek “SAMGONG GEAR” dari Indonesia yang merupakan milik Tanri dengan register perkara No. 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. Gugatan dilakukan karena pihak SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., selaku pemilik merek terkenal menemukan adanya pendaftaran merek “SAMGONG GEAR” milik Tanri dengan No. Pendaftaran IDM000220537 pada kelas 7 yang telah terdaftar sejak tanggal 29 Februari 2008.

Keberadaan pendaftaran merek “SAMGONG GEAR” milik Tanri ini berpotensi besar menghambat permohonan pendaftaran merek terkenal “SAMGONG”, “SAMGONG & Logo gir (G)” dan “Logo gir (G)” milik SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Permohonan pendaftaran merek tersebut telah diajukan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan No. Permohonan DID201939685 yang melindungi barang pada kelas 7 dan kelas 12. Dalam putusan Majelis Hakim dengan Perkara No. 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.¹⁴ Oleh karena itu, SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., mengajukan Permohonan Kasasi pada Tanggal 30 Desember 2019

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

dengan Permohonan Kasasi No. 638 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., Kemudian Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi memutuskan bahwa SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., tetap dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga dalam amar Putusan Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAMGONG GEAR IND.,CO., LTD., tersebut; dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.¹⁵

Kedua kasus di atas mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan dalam pertimbangan hakim mengenai pendaftaran merek asing terkenal yang terjadi di Indonesia. Perbedaan putusan hakim pada beberapa sengketa yang telah diuraikan di atas menurut penulis perlu dianalisis lebih jauh terkait dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum bagi para pihak mengenai hak atas merek asing terkenal di Indonesia, karena terdapat putusan pengadilan yang masih memenangkan merek asing terkenal, namun ada pula putusan pengadilan yang menolaknya. Padahal hal ini penting karena merek merupakan identitas yang akan memberikan identifikasi apakah produk tersebut berbeda dengan produk lainnya, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Pdt. Sus-HKI/2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah perlindungan hukum bagi merek asing terkenal yang belum terdaftar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah diakomodir dalam putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan UU MIG.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi merek asing terkenal yang belum terdaftar sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah diakomodir dalam putusan hakim.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, yaitu merek.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pendaftaran merek asing terkenal di Indonesia, dan dapat menjadi informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta para pemilik merek asing terkenal.
 - b. Bagi praktisi, yaitu pemilik merek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan terkait penyelesaian permasalahan pendaftaran merek asing terkenal lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian yang hendak penulis lakukan

dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

1. Meti Indah Sari, Skripsi, 2018, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui terkait dengan perlindungan hukum hak merek di Indonesia terhadap merek yang bereputasi asing yang tidak terdaftar di Indonesia, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Adapun perbedaannya, Meti Indah Sari ingin mengetahui perlindungan hukum bagi merek bereputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penulis ingin mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan pengadilan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian Meti ingin mengetahui apa yang dapat dilakukan pemilik merek bereputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia sebagai

upaya hukum dari tindakan *passing off* sedangkan penulis ingin mengetahui perlindungan hukum bagi merek asing terkenal yang belum terdaftar sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah diakomodir dalam putusan hakim.

2. Suci Aulia Antoni, Skripsi, 2021, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Perusahaan Indonesia dan Perusahaan Asing Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional”. Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui terkait dengan pengaturan dan perlindungan hukum hak merek asing terkenal, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Adapun perbedaannya, Suci Aulia Antoni ingin mengetahui faktor-faktor penyebab sengketa merek terkenal di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis dimana penulis ingin mengetahui apakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan pengadilan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.¹⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melaksanakan suatu penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 55-56.

¹⁹ *ibid*, hlm. 133.

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁰ Berikut adalah beberapa putusan yang akan di telaah:
 - a) Putusan No. 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Jo. Putusan No. 638 K/Pdt.Sus-HKI/2020;
 - b) Putusan No. 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst;
dan
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dalam hal ini yang berkaitan dengan merek terkenal asing.²¹
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin para sarjana yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin ini, peneliti akan

²⁰ *ibid*, hlm. 134.

²¹ *ibid*, hlm. 133.

penggunaan ketiga pendekatan ini sesuai dengan isu dan ide yang berhubungan dengan merek terkenal asing.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan yakni:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279PK/Pdt/1992 tentang Kriteria Merek Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Maupun Secara Keseluruhannya;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 tentang Definisi Merek Terkenal;
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 tentang Kriteria Terkenal atau Tidaknya Suatu Merek;

²² *ibid*, hlm. 135-136.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Op.Cit*, hlm. 32.

²⁴ *Loc.Cit*, hlm. 118-119.

- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Kriteria Merek Terkenal;
- 6) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Kriteria Merek Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Maupun Secara Keseluruhannya;
- 7) Putusan No. 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo. Putusan No. 638 K/Pdt. Sus-HKI/2020;
- 8) Putusan No. 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;
- 11) Konvensi Paris (*Paris Convention*);
- 12) Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*);

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.²⁵ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis sejumlah keterangan pustaka yang diperoleh dari dokumen, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu, berkas perkara, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian sebagai kegiatan *know-how*, dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan selanjutnya memberikan pemecahan atas masalah

²⁵ *ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Op. Cit.* hlm. 195-196.

tersebut.²⁷ Bahan yang diperoleh, dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. *Output* dari penelitian ini adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin untuk diterapkan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 60.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI MEREK ASING
TERKENAL TELAH BERKESESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

A. Merek

1. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek

WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) memberikan definisi singkat mengenai merek yakni sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda yang dimaksud dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Namun, beberapa Negara mulai membuka peluang bagi tanda-tanda yang tidak biasa untuk bisa didaftarkan sebagai merek seperti warna tunggal, tanda tiga dimensi (bentuk produk atau kemasan, tanda-tanda yang dapat didengar (bunyi) atau tanda *olfactory* (bau). Sebagian besar negara telah menentukan batasan mengenai tanda apa saja yang dapat digunakan dan didaftarkan sebagai sebuah merek. Namun secara umum adalah tanda-tanda yang secara visual dapat dirasakan atau yang berwujud dan dapat ditunjukkan dengan gambar maupun tulisan.²⁸

²⁸ WIPO (*World Intellectual Property Organisation*), 2006, *Making A Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises*, Diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008, hlm. 3.

Di Indonesia definisi merek diatur pada Pasal 1 angka 1 UU

MIG yaitu:²⁹

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pasal 15 ayat (1) pada Perjanjian TRIPs, yang dimaksud dengan merek yakni:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as condition of registration, that signs be visually perceptible”.

(Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain. Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek).”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang

²⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

terdapat pada suatu merek dapat menjadi pembeda barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang.³⁰

Di dunia usaha maupun bisnis, merek mempunyai 2 (dua) fungsi yang paling utama, yaitu:³¹

- a. Merek merupakan identifikasi terhadap suatu produk sehingga konsumen mengenali merek dagang yang berbeda dengan pihak lain.
- b. Merek membantu untuk menarik calon pembeli.

Ada 2 (dua) jenis merek yang dikenal dalam perundang-undangan merek di Indonesia, yaitu:

- a. 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.³²
- b. 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 jenis lainnya.³³

UU MIG dikenal istilah merek barang, merek barang diartikan sebagai merek dagang karena merek yang digunakan pada barang (produk) dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.³⁴ Adapun kemudian dikenal adanya merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang

³⁰ Hery Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 32.

³¹ Jackie Ambadar (dkk), 2007, *Mengelola Merek*, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta, hlm. 4-5.

³² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁴ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.³⁵

UU MIG pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh pemilik merek yang bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen.³⁶

2. Dasar Hukum Pengaturan Merek

Dasar hukum pengaturan merek di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Konvensi Paris (*Paris Convention*).

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade*

³⁵ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁶ WIPO, *Op.Cit*, hlm. 5.

Organization/WTO) mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI. Sebagaimana yang telah disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Setelah meratifikasi perjanjian tersebut membuat Indonesia terdorong untuk ikut serta dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang merek yang berlaku agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian Internasional yang telah diratifikasi.³⁷

- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Sebelum Indonesia menggunakan UU MIG ini, aturan hukum mengenai merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1992, Undang-Undang No.19 Tahun

³⁷ Abi Jam'an Kurnia, *Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1886/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia/>, diakses pada 12 Juli 2021, pukul 14.23 WITA.

1992 tentang Merek diundangkan menggantikan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek. Tahun 1997, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek diganti dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari perjanjian TRIPs. Pada Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berhasil diundangkan oleh pemerintah sebagai penyesuaian dengan WTO, namun undang-undang ini masih terdapat kekurangan, yakni belum diakomodirnya kebutuhan masyarakat di bidang merek dan Indikasi Geografis serta belum menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Akhirnya pada Tahun 2016, pemerintah berhasil membuat Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek yang telah terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang memiliki kesamaan keseluruhannya atau pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan terhadap merek dan perolehan hak atas merek didasari atas 2 (dua) sistem yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif, Indonesia telah menerapkan kedua sistem tersebut.

Sistem pendaftaran deklaratif (*First to Use*) berfokus pada pemakai pertama/siapa yang lebih dahulu memakai merek tersebut. Dengan prinsip pihak yang paling pertama menggunakan suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Sistem ini hanya menimbulkan dugaan menurut hukum atas hak pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan sistem pendaftaran konstitutif (*First to File*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*requerid by registration*).³⁸ UU MIG menganut sistem pendaftaran atau konstitutif (*First to File*), yaitu bahwa hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran dan hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali telah mendaftarkan mereknya di Indonesia.³⁹

Merek diberikan kepada pemohon yang memiliki iktikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niatan apa pun untuk meniru, menjiplak, maupun membonceng kesuksesan merek lain yang dapat menimbulkan persaingan curang, dan mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁴⁰

Ada syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftarkan suatu merek agar merek tersebut dapat diterima pendaftarannya. Pada

³⁸ R. Murjiyanto, "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")", Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 24 No. 1, Januari 2017, hlm. 56-58.

³⁹ Cita Citrawinda Noerhadi, 2020, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

⁴⁰ Farida Hasyim, 2017, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 208-209.

Pasal 20 UU MIG memuat kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu:⁴¹

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pada saat pendaftaran merek terdapat prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh para pemilik merek. Tata cara permohonan pendaftaran merek dimuat dalam Pasal 4 UU MIG, yaitu:⁴²

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c) Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d) Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

⁴¹ Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴² Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- e) Nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dengan bukti pembayaran biaya.
 - 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
 - 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
 - 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 - 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pendaftaran merek dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 (Permenkumham Pendaftaran Merek). Setelah mendaftarkan mereknya, maka pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 UU MIG bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

4. Penolakan Pendaftaran Merek

Suatu merek dapat ditolak pendaftarannya jika memenuhi beberapa kriteria yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (3) UU MIG, yaitu meliputi:⁴³

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Adapun syarat tertentu penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Permenkumham Pendaftaran Merek, yakni:⁴⁴

⁴³ Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁴ Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

- a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
- b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.

B. Merek Asing Terkenal

1. Pengertian Merek Asing Terkenal

Merek asing terkenal yaitu merek terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum (orang alamiah maupun badan hukum) yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia. Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.⁴⁵

Cara yang dilakukan dalam membangun reputasi nama suatu merek yang paling efektif adalah dengan melakukan promosi. Reputasi tidak hanya diperoleh semata-mata dari pendaftaran merek melainkan dapat juga diperoleh dari penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasaran. Ketentuan mengenai merek terkenal juga telah diatur dalam *Paris Convention Article 6 bis 1* (Konvensi Paris Pasal 6 bis) yang menjelaskan bahwa merek terkenal memiliki hak didaftarkan di negara manapun anggota perjanjian ini, dan diperlakukan sama dengan warga negara yang lain di negara tersebut. Setiap negara anggota perjanjian berhak

⁴⁵ Sekar Hayu Ediningtyas, 2015, *Loc.Cit*, hlm. 47.

untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek apabila terjadi suatu pendaftaran merek yang serupa dengan merek terkenal sehingga dapat mengakibatkan kebingungan dengan adanya merek tersebut.⁴⁶

Ada 2 (dua) terminologi hukum yang memiliki pengertian yang sama dengan merek terkenal yaitu “*well-known mark*” dan “*famous mark*”. Beberapa yurisdiksi menyamakan pengertian *well-known* dan *famous mark*, tetapi kebanyakan yurisdiksi membedakan antara keduanya. Perbedaan antara merek kategori *well-known mark* dan kategori *famous mark* dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Jika dilihat dari sisi reputasi, *famous mark* diperlakukan lebih tinggi reputasinya daripada *well-known mark*. Merek terkenal dengan kategori *famous mark* sering membutuhkan pendaftaran terlebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Sedangkan *well-known mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran.
- b. Jika dilihat dari sisi perlindungan, *well-known mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan untuk merek terkenal kategori *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing atau yang tidak sejenis (*non-competing goods and services*). Jadi umumnya lebih sulit untuk membuktikan merek terkenal dengan kategori *famous mark* daripada merek terkenal dengan merek *well-known mark*.

⁴⁶ Nuzulia Kumala Sari, “*Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off*”, *Jurnal of Economic & Business Law Review (JEBLR)*, Fakultas Hukum Jember, Jember, Vol. 1 No. 1, Mei 2021, hlm. 5.

⁴⁷ International Trade Mark Association (INTA), “*What Is Famous Mark and Wellknown mark?*”, <https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/>, diakses pada 11 Juli 2021, Pukul 15.00 WITA.

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal, sebagaimana yang telah disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk dalam kategori terkenal, yaitu:⁴⁸

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
- b. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
- c. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- d. Nilai merek;
- e. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus dalam UU MIG, namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b.⁴⁹ Pada pasal ini juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu merek apakah termasuk merek terkenal atau merek biasa, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. Reputasi Merek diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara.
- c. Survei yang dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan perintah Pengadilan Niaga terhadap merek

⁴⁸ Tommy Hendra Purwaka, dkk, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁴⁹ *Ibid*,. hlm. 21.

yang bersangkutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Adapun definisi merek terkenal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang memuat bahwa:

“Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”

Kriteria merek terkenal terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, yang memuat bahwa:

“Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.”

Pada Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Pendaftaran Merek mengatur beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan sehingga suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, yaitu:⁵⁰

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

⁵⁰ Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Selanjutnya, kriteria merek terkenal juga terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002, yaitu:⁵¹

- a) Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- b) Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek;
- c) Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279PK/Pdt/1992

⁵¹ Smart Legal, *Pahami Klausula "Persamaan pada Pokoknya" Agar Merek Tidak Ditolak*, <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/12/22/pahami-klausula-persamaan-pada-pokoknya-agar-merek-tidak-ditolak/>, diakses pada 21 Agustus 2022, Pukul 13.00 WITA.

juga menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki:⁵²

- 1) Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- 2) Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- 3) Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- 4) Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- 5) Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- 6) Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
- 7) Persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

2. Perlindungan Merek Asing Terkenal

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵³ Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Ada 2 (dua) cara yang dilakukan dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap merek, yaitu secara preventif dan juga represif. Pertama, perlindungan secara preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Hal ini sangat bergantung kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum. Kedua,

⁵² *Ibid.*

⁵³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

perlindungan secara represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran merek (termasuk merek terkenal).⁵⁴

Ketentuan terkait perlindungan merek asing terkenal dapat dilihat dalam Konvensi Paris dan juga dalam Perjanjian TRIPs. Konvensi Paris tidak mengatur pengertian atau kriteria baku merek terkenal dan bentuk perlindungan merek terkenal. Pada Pasal 6 *bis* Konvensi Paris menjelaskan bahwa masing-masing negara anggota atau *competent authority* di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu.⁵⁵

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris mengatur penolakan pendaftaran merek yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek terkenal hanya untuk barang yang sama atau mirip, berikut ketentuan yang dimuat dalam Pasal 6 *bis* Konvensi Paris:

1. *The Countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party. to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar good. There provision shall also apply when the essential part of the marks constitutes a*

⁵⁴ Tommy Hendra Purwaka, dkk, *Op.Cit*, hlm.37.

⁵⁵ Ahmad Peter Viney, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug CO (PTE) LTD Lawan PT. Sinda Budi Sentosa)", Jurnal Nestor Magister Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Volume 3 Nomor 5, 2013 hlm. 19.

reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.

2. *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a marks. The Countries of the union may provided for a period within which the prohibition of use must be requested.*
3. *No time limit shall be fixed for seaking the cancellation or the prohibition of use of marks registered or used in bad faith.*

Pada Pasal 6 *bis* Konvensi Paris di atas memuat beberapa prinsip rumusan yang masih sederhana, yaitu:⁵⁶

1. Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang: (a) Menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek memiliki seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi; (b) Digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tersebut).
3. Jika pendaftaran dilakukan dengan iktikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs yang memperluas lingkup perlindungan hukum merek terkenal yang tidak hanya untuk barang sejenis namun dapat juga diberlakukan terhadap barang dan jasa

⁵⁶ Tommy Hendra Purwaka, dkk, *Op.Cit*, hlm. 30.

tidak sejenis. Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs memuat aturan sebagai berikut:⁵⁷

1. *In determining whether a trademark is well-known. Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*
(Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, para anggota harus mempertimbangkan pengetahuan mengenai merek di sector publik yang relevan, termasuk pengetahuan Anggota mengenai hal mana yang didapat sebagai hasil promosi atas suatu merek).
2. *Articles 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of registered trademark and provided that the interests of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*
(Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku, mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa dimana suatu merek telah didaftar atasnya dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa dan pemilik merek yang terdaftar tersebut serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar dapat dirugikan dengan penggunaan tersebut).

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris sejalan dengan UU MIG yang sebagaimana telah terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf b dan c Permenkumham Pendaftaran Merek yaitu terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk

⁵⁷ Ahmad Peter Viney, *Op.Cit*, hlm. 19.

merek barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Terkait dengan perlindungan merek juga terdapat dalam Pasal 35 UU MIG, yang mengatur bahwa undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak merek tersebut diterima pendaftarannya dan dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama.

C. Pertimbangan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo salah satu pemikiran hukum adalah hukum sebagai institusi. Pada kehidupan sehari-hari hukum diwujudkan melalui aktivitas atau bekerjanya berbagai badan, seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian dan advokat, Institusi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum.⁵⁸

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, dikatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan tersebut adalah terselenggaranya “keadilan” dan “ketertiban”. Selain itu hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eignrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap

⁵⁸ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorosasi Hukum-Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 205.

pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun dalam setiap perkara, harus diselesaikan melalui jalur litigasi, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah aspek terpenting dalam mewujudkan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang terkait sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 memuat aturan sebagai berikut:⁶⁰

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pada saat mengadili suatu perkara hakim harus melaksanakan tiga (3) tindakan, antara lain:⁶¹

⁵⁹ CST. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39-43.

⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43

1. Tahap pertama, mengkonstatasi yaitu mengakui dan membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Syarat yang dibutuhkan terhadap hal ini adalah peristiwa konkret harus dibuktikan terlebih dahulu.
2. Tahap kedua, mengkualifikasi yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terjadi termasuk dalam hubungan hukum atau menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatasi dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Tahap ketiga, mengkonstitusi yaitu menetapkan hukumnya atau mengambil kesimpulan dari peraturan hukumnya (*Premisse Mayor*) dan peristiwanya (*Premisse Minor*).

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berlandaskan asas bebas, jujur dan tidak memihak didalam proses persidangan. Jika hal ini dihubungkan dengan asas "*The Independent of Judiciary*" maka:⁶²

1. Peradilan harus menjamin "*fair trial and just trial*."
2. Peradilan harus memberi putusan yang baik (*the right decision*).
3. Peradilan harus menjatuhkan putusan yang merefleksikan "kepatuhan".

Menurut M. Yahya Harahap, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi rasa aman, nyaman, kedamaian dan keadilan bagi para pihak dan tidak menimbulkan permusuhan. Adapun beberapa upaya yang harus dipenuhi untuk menciptakan putusan yang baik dan harus memenuhi beberapa elemen-elemen sebagai berikut:⁶³

- a. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Pertimbangan ini dapat meliputi pertimbangan tentang dukunya

⁶² M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

⁶³ Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 123.

perkara dan pertimbangan tentang hukumnya juga pertimbangan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

- b. Alasan hukum yang menjadi dasar dari putusan harus dicantumkan argumen yuridis sehubungan dengan perkara yang diperiksa.

Dengan demikian sangatlah besar peranan hakim demi tegaknya hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menegakkan hukum tertulis, tetapi perlu menciptakannya asalkan atas dasar perasaan keadilan masyarakat, oleh karena itu ada yang menyebutkan “hakim sebagai dewi keadilan, benteng keadilan atau hukum di tangan hakim”. Dalam menghadapi setiap perkara yang diajukan sikap hakim dalam hal ini harus mendengarkan dengan hormat, menjawab dengan bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat serta akhirnya mengambil keputusan tanpa memihak.

Untuk menciptakan putusan yang baik perlu diperhatikan pula adanya kebebasan hakim dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Diharapkan putusan hakim bebas dari paksaan, *directiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.⁶⁴ Pada prakteknya memang tidak mudah untuk membuktikan bahwa hakim tidak bebas dalam mengadili suatu perkara. Walaupun secara hukum sukar membuktikan terjadinya pelanggaran kebebasan hakim, akan tetapi melalui berbagai macam cara dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sementara hakim tidak bebas mengadili perkara, adapun

⁶⁴ St. Zubaidah, *Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)*, <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021, pukul 13.00 WITA.

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara, yaitu:⁶⁵

1. Kualitas manusianya (hakimnya). Kualitas seorang hakim meliputi penguasaan ilmu hukumnya dan integritas pribadinya sehingga apabila hal itu dirinci, kualitas hakim meliputi unsur-unsur: profesional, bersih, jujur dan bertanggung jawab.
2. Jaminan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan seorang hakim jelas mempunyai pengaruh yang besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini bukan saja mengenai tempat tinggal, tetapi juga tentang gajinya. Gaji yang tidak cukup akan berpengaruh besar terhadap seorang hakim, dapat terjadi kolusi antara seorang hakim dengan pihak-pihak yang berperkara.
3. Pendidikan hukum. Hal ini berkaitan dengan kualitas lulusannya dan apabila sistem seleksi untuk menjadi hakim tidak berlangsung secara baik dan obyektif, tidak mustahil akan didapatkan seorang hakim yang profesionalitas dan integritasnya diragukan.
4. Budaya hukum. Hal ini juga turut mempengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kesadaran hukum, akan tetapi juga kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Di samping itu masalah budaya hukum juga berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum tidak saja harus dimiliki oleh masyarakat pada umumnya akan tetapi juga oleh aparatur pemerintah.

Setelah adanya putusan pengadilan belum berarti sengketa tersebut telah berakhir. Namun masih dibutuhkan eksekusi/pelaksanaan putusan, tidak hanya terhadap putusan Pengadilan Negeri, tetapi berlaku juga terhadap putusan Pengadilan Niaga. Pelaksanaan/eksekusi putusan Pengadilan Niaga berbeda dengan eksekusi/pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

⁶⁵ Sri Soemantri, 1995, *Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia yang Berdasarkan Atas Hukum*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 89.

D. Kasus Posisi

1. Acer Incorporated

Perusahaan *Acer Incorporated* selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Komisi Banding Merek. Perusahaan *Acer Incorporated* mengajukan permohonan pendaftaran merek “Acer Predator” dengan agenda No. D00.2017.047767. pada kelas 9 yang melindungi produk-produk yaitu :

“Perangkat keras komputer, komputer *desktop*, komputer *notebook*, *tablet PC*, *peripheral* komputer (monitor, *headset*, *speaker*, tas komputer, *cover* komputer, kabel komputer, converter komputer), pena *stylus* komputer, *mouse* komputer, papan tombol (*keyboard*) komputer”.

Pendaftaran merek terkenal “ACER PREDATOR” milik *Acer Incorporated* ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Indonesia karena merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar di Indonesia yakni merek “PREDATOR & LOGO” yang telah terdaftar pada tanggal 2 Juli 2015 atas nama Wijen Chandra Tjia dengan No. Pendaftaran IDM000482291. pada kelas 9 yang melindungi produk-produk, yaitu :

“komputer (*computers*), *Central Processing Unit* (CPU), Modem (*Modems*), *Wifi Router*, *Speaker*, *Power Bank*, dan *Battery Chargers*”.

Acer Incorporated menyatakan keberatan atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan

telah mengajukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Namun upaya banding yang telah diajukan oleh *Acer Incorporated* ditolak atau tidak dikabulkan oleh Komisi Banding Merek.

Acer Incorporated meminta agar menyatakan batal Putusan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan Nomor 416/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019; Mengabulkan permohonan pendaftaran merek "ACER PREDATOR" milik *Acer Incorporated*. Berdasarkan pokok gugatan perusahaan *Acer Incorporated* majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) mengabulkan gugatan *Acer Incorporated* untuk seluruhnya.

2. Samgong Gear

Perusahaan SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tanri selaku Tergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Komisi Banding Merek selaku Turut Tergugat. SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., menemukan adanya pendaftaran merek "SAMGONG GEAR" milik Tantri, dengan nomor pendaftaran IDM000220537, pada kelas 7 yang melindungi produk-produk yaitu :

"Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopeling-kopeling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, alat pengeram, blok

bantalan penyangga untuk mesin, landas poros (bagian-bagian mesin), cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo, sabuk mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk motor dan mesin, filter (suku cadang mesin), alat penyala untuk motor pembakar dalam, magnet penyala, magnet penyala untuk motor mesin, alat pengangkat (mesin), sambungan (bagian mesin), kopeling silang (kopeling gardan), bantalan galang, busi penyala untuk motor pembakaran dalam, mesin untuk kapal, motor untuk kapal, dinamo-dinamo, mesin-mesin pencuci kendaraan, mesin-mesin pengering kendaraan; instalasi untuk mencuci kendaraan dan instalasi untuk mengeringkan kendaraan, khususnya yang terdiri dari mesin-mesin pencuci kendaraan dan mesin-mesin pengering kendaraan, mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas yaitu: mesin serut (ketam)/serutan mesin, mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji (gergaji bulat, gergaji band (*band saw*), mesin pompa air, mesin pompa udara (kompresor), mesin pemotong kayu, mesin gergaji pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin pemotong listrik, bor listrik, bulldoser, mesin pemotong listrik, vacuum cleaner, mesin pengisap debu, mesin cuci, mesin cuci piring, mesin jahit, mesin obras, mesin pelubang kancing, gunting listrik, gergaji listrik, pompa listrik, pompa air listrik, blender, mixer, juicer, mesin pemarkat buah-buahan dan sayur-sayuran, karburator, kompresor, bor listrik, dinamo-dinamo, *lift*, eskalator, tali kipas, tali motor mesin jahit yang terbuat dari kulit untuk mesin, peralatan irigasi, alat-alat besar untuk pertanian, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopling-kopling dan komponen-komponen transmisi, busi, ban-ban untuk mesin, alat pengeram, mesin penyemprot cat, mesin pemangkas dan pencukur bulu, pembuka kaleng dari listrik, bajak-bajak, mata bajak, meja putar untuk membuat keramik, mesin cetak, mesin bubut, alat-alat pembersih yang menggunakan uap, mesin setrika uap, mesin pelicin, mesin uap, pompa air listrik beserta perlengkapannya dan suku cadangnya (*spare parts*), mesin-mesin untuk industri dan rumah tangga; pompa-pompa untuk menyalurkan air; untuk industri; untuk minyak sebagai bahan bakar; untuk alat-alat hidrolik dan kompresor-kompresor udara; klep-klep; saringan-saringan (bahagian-bahagian dari mesin-mesin dan motor-motor) alat-alat penjernih untuk kondensasi serta alat-alat penjernih otomatis tabung-tabung dan botol-botol sistem-sistem penjernih air, motor-motor listrik, mesin pompa pasir listrik”.

SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., melihat adanya persamaan unsur antara merek miliknya dengan merek milik Tantri serta adanya

dugaan kuat bahwa Tantri pada saat mengajukan pendaftaran merek didasari atas iktikad tidak baik. Adapun merek SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., yaitu :

- Merek “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” Nomor Permohonan DID201939685 pada kelas 7 yang melindungi produk-produk yaitu :

“Bak roda gigi untuk kendaraan darat, roda gigi selain untuk kendaraan darat, tap leher (bagian dari mesin), transmisi selain untuk kendaraan darat, dan bantalan untuk poros transmisi”.

- Merek “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” Nomor Permohonan DID201939692 pada kelas 12 yang melindungi produk-produk yaitu :

“*girbox* (bak gigi) untuk kendaraan darat, persneling untuk kendaraan darat, poros penggerak (gardan), transmisi untuk kendaraan darat, poros transmisi untuk kendaraan darat”.

SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., meminta kepada majelis hakim agar menyatakan sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek terkenal “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)”, untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 07 dan kelas 12; menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek “SAMGONG GEAR” No. IDM000220537 milik Tantri dengan merek terkenal “SAMGONG”, “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” milik SAMGONG GEAR IND., CO., LTD.; menyatakan Tantri adalah pendaftar merek yang beriktikad tidak baik dan menyatakan

batal pendaftaran merek dengan segala akibat hukumnya serta memerintahkan untuk mencoret pendaftaran mereknya dari daftar umum merek.

Berdasarkan pokok gugatan perusahaan SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) menolak gugatan SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., untuk seluruhnya. Dan pada Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) menolak permohonan kasasi SAMGONG GEAR IND., CO., LTD.

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Merek Asing Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 20 UU MIG diatur bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika memenuhi beberapa syarat hal yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Jika merujuk pada penjelasan Pasal 20 huruf a UU MIG, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum yaitu ketika suatu pendaftaran merek dilakukan dengan tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum

masyarakat, dan menyinggung ketenteraman masyarakat atau golongan. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa unsur dari bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu:

- 1) Tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat
- 2) Menyinggung perasaan masyarakat atau golongan
- 3) Menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat
- 4) Menyinggung ketenteraman masyarakat atau golongan.

Pada pembahasan ini penulis hanya menganalisis pada unsur ketiga dan keempat yang dianggap memerlukan analisis agar tidak menimbulkan interpretasi lain. Adapun yang dimaksud dengan kesopanan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah suatu tingkah laku atau tutur kata yang baik⁶⁶, meski demikian baik atau tidaknya sesuatu hal bergantung dari dampak yang ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah atau norma-norma sosial yang secara umum disepakati oleh masyarakat sebagai “yang seharusnya” dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya mengenai unsur menyinggung ketenteraman perlu diuraikan lagi makna “ketenteraman” yang dimaksud. Berdasarkan KBBI, tenteram didefinisikan sebagai keadaan aman, damai, tidak terdapat kekacauan, dan tenang yang dalam KBBI

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesopanan>, diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 15.46 WITA.

tersebut kemudian dimaknai dengan beberapa keadaan di antaranya apabila kehidupan ekonomi lebih baik. Berdasarkan definisi di atas, maka ketenteraman ini dapat pula dikaitkan dengan kehidupan ekonomi seseorang. Berkaitan dengan kasus yang diteliti, pendaftaran merek berkaitan dengan kehidupan ekonomi karena pendaftaran merek juga memiliki nilai ekonomis.

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Syarat ini berarti bahwa pendaftaran merek harus menjelaskan secara terang dan jelas mengenai objek yang akan didaftarkan. Artinya ketika melakukan pendaftaran merek, objek yang didaftarkan tidak boleh hanya menyebutkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan tanpa menyertakan penjabaran lebih lanjut mengenai klasifikasi atau kelas yang didaftarkan, merek yang digunakan, nama pemilik, dan jenis barang yang dimohonkan.

- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Makna “memuat unsur yang dapat menyesatkan” sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf c UU MIG adalah unsur yang dapat menyesatkan masyarakat baik berkaitan dengan kualitas barang maupun merek dengan ukuran barang. Seperti yang dicontohkan pada penjelasan Pasal 20 huruf c UU MIG bahwa merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena dapat

menyesatkan masyarakat mengenai kualitas barang, atau merek “netto 100 gram” juga tidak dapat didaftarkan karena dapat mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat mengenai berat sesungguhnya barang tertentu.

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.

Syarat selanjutnya yang mengakibatkan suatu merek tidak dapat didaftarkan yaitu ketika merek yang akan didaftarkan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang akan diproduksi, yang pada penjelasan Pasal 20 huruf d diartikan bahwa merek yang akan didaftarkan tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk yang akan didaftarkan mereknya. Misalnya mendaftarkan merek obat yang memuat keterangan bahwa obat tersebut dapat menyembuhkan seribu penyakit, atau misalnya mendaftarkan merek rokok yang memuat keterangan bahwa rokok tersebut aman bagi kesehatan.

- e. Tidak memiliki daya pembeda.

Syarat selanjutnya bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 huruf e dijelaskan bahwa suatu merek yang akan didaftarkan dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana

seperti hanya menggunakan satu dan garis atau satu tanda titik, ataupun suatu tanda yang terlalu rumit sehingga tanda tersebut menjadi tidak jelas.

Jika dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti berdasarkan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt. Pst Jo. Putusan Nomor 638K/Pdt.Sus-HKI/2020 dalam perkara antara SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., melawan Tanri yang secara sederhana dapat dideskripsikan bahwa dalam perkara ini SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., mengajukan gugatan terhadap Tanri yang dianggap berpotensi menghambat pendaftaran merek terkenal milik SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., karena Tanri telah mendaftarkan merek dengan nama yang sama yaitu "SAMGONG GEAR" sejak 29 Februari 2008 pada kelas yang sama dengan milik SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., yaitu kelas 7. Pada kasus tersebut, Tanri yang telah mendaftarkan merek "SAMGONG GEAR" terlebih dahulu telah memiliki hak sebagai pemegang merek atas "SAMGONG GEAR" sehingga ketika SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., ingin mendaftarkan merek yang sama secara hukum sudah tidak dapat didaftarkan karena telah memenuhi syarat suatu merek tidak dapat didaftarkan. Hal ini sesuai pula dengan prinsip pendaftaran merek dengan menggunakan sistem pendaftaran konstitutif (*First to File*) sebagaimana yang dianut oleh UU MIG bahwa pemegang hak merek adalah pihak yang mendaftarkan pertama kali.

Hal tersebut di atas berbeda menurut penulis jika dikaji dari perspektif pendaftaran merek asing terkenal, salah satunya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (selanjutnya disebut sebagai PP tentang Pendaftaran Merek Secara Internasional) bahwa apabila orang asing melakukan pendaftaran merek di Indonesia maka tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas sebagai tanggal pendaftaran di negara tujuan.

Ketentuan tersebut di atas, terdapat batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU MIG bahwa permohonan dengan menggunakan Hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Jika dikaitkan dengan kasus yang dianalisis, maka wujud perlindungan yang diberikan oleh *Protocol Madrid* mengenai pendaftaran merek secara internasional kepada pemilik merek asing terkenal tidak dapat

lagi dijadikan dasar pendaftaran di Indonesia karena batas waktu 6 (enam) bulan yang dipersyaratkan tidak lagi memenuhi.

Selanjutnya berkaitan dengan kasus kedua atas perkara antara Perusahaan *Acer Incorporated* dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Komisi Banding Merek. Dengan objek perkara terkait putusannya penolakan permohonan pendaftaran merek milik *Acer Incorporated* dengan merek “ACER PREDATOR” dengan alasan bahwa pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek perbandingan dan dianggap bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Atas putusan tersebut, *Acer Incorporated* mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan menyatakan bahwa Komisi Banding Merek Nomor 416/KBM/HKI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 batal, dengan pertimbangan bahwa merek yang didaftarkan oleh *Acer Incorporated* memiliki daya pembeda dengan merek perbandingan milik Wijen Chandra Tjia. Adapun pertimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Substansi

Secara substansi, merek “ACER PREDATOR” milik *Acer Incorporated* dengan nomor agenda D002017047767 mempunyai

daya pembeda kuat merek pembanding yang digunakan, karena secara substansi merek “ACER PREDATOR” menggunakan dua (2) kata yang terdiri dari kata “Acer” dan kata “Predator”, sementara merek pembanding secara substansi memuat kata “Predator” dengan menggunakan logo.

Daya pembeda yang terdapat dalam merek *Acer Incorporated* dan merek yang dijadikan pembanding dalam permohonan pendaftaran merek dapat pula dianalisis dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279PK/Pdt/1992 juga menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki beberapa persamaan, di antara:⁶⁷

- 1) Persamaan bentuk (*similarity of form*), persamaan dalam bentuk yang dimaksudkan di sini ketika suatu merek yang didaftarkan sama persis dengan bentuk dari merek lain yang sudah terdaftar atau yang sementara didaftarkan. Pada kasus yang diteliti, merek “ACER PREDATOR” dengan “Predator & Logo” yang dijadikan pembanding secara bentuk sangat berbeda, yang mana pada “ACER PREDATOR” tidak disertai logo, sementara merek yang dijadikan pembanding milik Wijen Candra Tjia merek yang kata “Predator” nya terletak di atas logo.
- 2) Persamaan komposisi (*similarity of composition*) dan persamaan kombinasi (*similarity of combination*), juga terdapat perbedaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa komposisi yang ada pada merek “ACER PREDATOR” terdiri dari dua (2) kata yaitu kata “Acer” dan kata “Predator” sementara merek pembanding yang digunakan dalam pendaftaran merek terdiri dari komposisi dan kombinasi kata dan logo, yaitu kata “Predator” dan Logo yang terdapat di bawah kata Predator tersebut.

⁶⁷ *Smart Legal, Op.Cit.*

Selanjutnya untuk menganalisis ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek “PREDATOR dan LOGO” milik Wijen Chandra Tjia dengan merek “ACER PREDATOR” milik Acer Incorporated dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Merek Acer Incorporated



Gambar 2 Merek Wijen Chandra Tjia

Berdasarkan gambar di atas, persamaan bentuk (*similarity of form*) maupun persamaan komposisi (*similarity of composition*) secara sepintas dapat mengakibatkan orang lain dan/atau konsumen terkecoh atau menyesatkan karena meskipun secara bentuk terdapat perbedaan, namun secara komposisi terdapat persamaan yaitu terdiri dari “LOGO” dan kata “PREDATOR”. Hal ini dapat menjadi salah satu unsur yang menunjukkan bahwa Pemohon tersebut beriktikad

tidak baik dalam mendaftarkan mereknya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaannya dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Meski demikian, hal yang perlu diperhatikan dalam kasus yang diteliti bahwa merek yang didaftarkan oleh *Acer Incorporated* di Indonesia hanya berupa kata “PREDATOR” tanpa disertai logo berbeda dengan merek milik Wijen Chandra Tjia sebagaimana gambar di atas yang telah didaftarkan di Taiwan, sehingga kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

b. Fonetik dan Konseptual

Merek “ACER PREDATOR” milik *Acer Incorporated* dengan nomor agenda D002017047767 apabila disandingkan dengan merek pembanding “PREDATOR & LOGO” milik Wijen Chandra Tjia terdapat kesamaan dengan kata “Predator” yang dimohonkan pendaftarannya oleh *Acer Incorporated*, namun secara umum merek tersebut berbeda karena merek milik Wijen Chandra Tjia hanya

terdiri dari satu kata yaitu PREDATOR yang disertai dengan LOGO, sementara merek milik *Acer Incorporated* adalah “ACER PREDATOR” yang terdiri dari dua kata, yaitu kata ACER dan PREDATOR sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan kata lain, terdapat unsur pembeda pada kedua merek tersebut, sehingga merek “ACER PREDATOR” seharusnya dapat didaftarkan.

c. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Pada Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst menurut majelis hakim bahwa kata PREDATOR merupakan kata yang bersifat umum atau generik yang dipakai secara umum oleh masyarakat, atau kata yang dijumpai dalam ensiklopedi/kamus, atau kata yang sudah menjadi milik umum, atau dikenal atau dipakai sehari-hari dapat didaftarkan sebagai merek sepanjang terdapat unsur pembeda kata umum tersebut. Berdasarkan hal tersebut jika melihat pada kasus yang diteliti, merek yang didaftarkan yaitu “ACER PREDATOR” yang mana kata PREDATOR merupakan kata generik yang disandingkan dengan kata ACER sehingga syarat pendaftaran merek terkait dengan larangan penggunaan kata generik tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian merek “ACER PREDATOR” tersebut dapat didaftarkan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dari 2 (dua) putusan yang telah dijelaskan di atas, maka untuk merek

“SAMGONG GEAR” yang dimohonkan oleh SAMGONG GEAR IND., CO., LTD., tidak dapat didaftarkan karena merek “SAMGONG GEAR” telah terlebih dahulu didaftarkan oleh Tanri. Sementara untuk merek “ACER PREDATOR” dapat didaftarkan karena tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PREDATOR & LOGO” milik Wijen Chandra Tjia.

2. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya, pertimbangan hakim dianalisis berdasarkan Pasal 21 UU MIG terkait kasus yang sedang dibahas. Pasal 21 UU MIG mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek, yang pada penelitian ini akan membahas Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Berdasarkan pasal tersebut, suatu permohonan akan ditolak jika merek telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain, atau sebelumnya telah dimohonkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a tersebut, pada kasus “SAMGONG GEAR” dan “ACER PREDATOR”, keduanya merupakan merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain. Merek “SAMGONG GEAR” telah didaftarkan oleh Tanri sebagai pemegang merek dengan nomor pendaftaran IDM000220537 pada kelas 07, dan merek “PREDATOR & LOGO” dengan nomor pendaftaran IDM000482291 pada kelas 09 oleh Wijen Chandra Tjia sebagai pemegang merek.

Berdasarkan UU MIG yang menganut sistem pendaftaran atau konstitutif (*First to File*) mengatur bahwa hak atas merek muncul karena adanya pendaftaran dan hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali telah mendaftarkan mereknya di Indonesia⁶⁸. Secara konstitutif, Indonesia memberikan hak merek kepada “SAMGONG GEAR” yang telah didaftarkan oleh Tanri dan merek “PREDATOR & LOGO” milik Wijen Chandra Tjia.

Selanjutnya, kriteria merek terkenal juga terdapat dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002, yaitu:⁶⁹

- a) Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- b) Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek;
- c) Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Pendaftaran Merek bahwa penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu:

- 1) Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya;
- 2) Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek;

⁶⁸ Cita Citrawinda Noerhadi, 2020, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

⁶⁹ Smart Legal, *Op.Cit*.

- 3) Pangsa pasar yang dikuasai, jangkauan penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek;
- 4) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi;
- 5) Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- 6) Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk

Kriteria merek terkenal diatur secara implisit pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG. Ketentuan tersebut mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal untuk produk sejenis. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG bahwa:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kriteria merek terkenal menurut UU MIG yaitu:

- a) Bahwa masyarakat umum memiliki pengetahuan mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; dan
- b) Bahwa reputasi merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Telah terdapat pengaturan mengenai kriteria merek terkenal dalam UU MIG, namun pengaturannya masih sangat abstrak. UU MIG menjelaskan kriteria pertama merek terkenal adalah, “masyarakat umum memiliki pengetahuan mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan”. Namun, cakupan “masyarakat umum” sangatlah luas. UU MIG sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan “masyarakat umum” adalah masyarakat se-Indonesia atau hanya konsumen yang biasa mengonsumsi produk tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak penafsiran. Banyak penafsiran ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia.

Pendaftaran merek asing terkenal dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG juga menekankan pada asas iktikad baik dalam pendaftaran merek sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon

yang beriktikad tidak baik”. Selanjutnya penjelasan mengenai “Pemohon yang beriktikad tidak baik” dapat diketahui berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaannya dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Penerapan asas iktikad baik dalam pendaftaran merek ini secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi di mana merek asing terkenal tersebut belum didaftarkan oleh pemiliknya di Indonesia. Ketentuan tersebut kurang lebih sudah mengakomodasi beberapa unsur yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai asas iktikad baik pendaftaran merek, yaitu adanya “reputasi” dan “penggambaran yang keliru” terhadap merek yang akan didaftarkan.

Perlindungan bagi pemilik merek terkenal dapat berupa perlindungan terhadap hak dari semua keuntungan yang akan didapatkan dari merek yang telah didaftarkan. Pada dasarnya

terdapat beberapa keuntungan dan manfaat pendaftaran merek yang akan dirasakan oleh pemilik merek tersebut, diantaranya:⁷⁰

- a) Mendapatkan Perlindungan
- b) Memiliki Identitas Produk
- c) Memperoleh Hak Eksklusif
- d) Merasakan Nilai Ekonomis

Semua manfaat di atas hanya dapat diterima ketika merek yang dimiliki terdaftar di Kemenkumham, dan salah satu syarat agar dapat didaftarkan yaitu belum ada pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut. Sehingga, dengan adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek dengan iktikad tidak baik karena sebelumnya merek tersebut telah terkenal, maka pemilik merek terkenal tentu akan mengalami kerugian baik dari segi tidak dapat memperoleh perlindungan hukum maupun dari segi tidak dapat menikmati manfaat secara ekonomis.

Selain itu, ada juga unsur kerugian yang diderita pemilik merek terkenal belum dijelaskan dalam UU MIG, unsur kerugian ini sangat penting dijelaskan supaya dapat menjadi dasar hukum bagi pemilik merek terkenal dan hakim sebagai pemutus perkara. Adapun contoh kasus yang menjadi rujukan dalam uraian ganti kerugian penulis yang terdapat dalam sengketa merek Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., melawan Ridwan. Bahwa tindakan Ridwan dalam menjual produk "DULUX PENTALITE" yang melanggar hak atas merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE"

⁷⁰ Berita Satu, *5 Manfaat Pendaftaran Merek Bagi Sebuah Bisnis yang Menguntungkan*, <https://www.beritasatu.com/news/426646/5-manfaat-pendaftaran-merek-bagi-sebuah-bisnis-yang-menguntungkan>, diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 14.00 WITA.

Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU MIG, adalah lumrah apabila perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., dengan ini mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Ridwan disebabkan atas tindakannya dalam menjual produk "DULUX PENTALITE" yang melanggar hak atas merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE".

Pada saat ditemukan adanya 1 (satu) ember/pail Sampel Cat yang diperoleh dari Ridwan dan 8 (delapan) ember/pail produk cat menggunakan merek "DULUX" namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., berdasarkan hasil temuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan keterangan dari pemilik Selamat Jaya, berasal dari toko milik Ridwan, maka estimasi kerugian riil yang diderita oleh perusahaan adalah sekitar Rp. 11.340.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Akan tetapi, adalah wajar dan pantas apabila perusahaan juga mempertimbangkan proyeksi dari estimasi pendapatan Ridwan yang hanya menjual produk dengan karakteristik yang sama dengan Sampel Cat Tergugat kepada PT. Berlian Delta Plansearch ataupun Selamat Jaya. Oleh karena itu, Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., meyakini layak apabila meminta ganti rugi

sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) terkait dengan kerugian materil yang diderita.

Selain itu, Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., juga menderita kerugian immateriil yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Ridwan terhadap merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE", dikarenakan dapat menyebabkan kebingungan konsumen dalam membedakan produk palsu dan produk asli. Apabila konsumen menggunakan produk palsu untuk misalnya, proyek perumahan, hasil dari aplikasi produk palsu tersebut akan berbeda dengan hasil dari aplikasi produk asli. Hal ini tentu saja dapat merusak nilai dan reputasi dari merek-merek "DULUX" dan "PENTALITE" milik Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., di Indonesia. Kerugian immateriil tidak dapat dikalkulasikan dengan nominal tertentu, namun agar selaras dengan tujuan dari gugatan Perusahaan, adalah layak apabila meminta ganti rugi terkait kerugian immateriil yang diderita Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Untuk memastikan bahwa Ridwan dapat membayar ganti rugi yang disebutkan, Perusahaan AZKO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari

untuk keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian kerugian yang diperoleh penggugat dalam gugatan ganti rugi di atas adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum atas merek, tidak memiliki identitas dan pembeda dengan merek lain, tidak dapat menikmati hak nilai ekonomis dari pendaftaran merek, dan tidak dapat memperoleh hak eksklusif.

Hal tersebut sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang tercantum pada Pasal 1865 KUHPerdata *Jo.* Pasal 163 HIR.

Pasal 1865 KUHPerdata bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Selanjutnya, Pasal 163 HIR mengatur bahwa:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, yaitu yang harus membuktikan dalil tersebut. Penggugat harus membuktikan kebenaran hal-hal yang ia ajukan agar dapat meyakinkan hakim bahwa ialah pemilik hak sebenarnya, oleh karenanya mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tersebut. Hal tersebutlah yang akan menjadi dasar

pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara mengenai sengketa pendaftaran merek yang terjadi.

Hal tersebut sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang tercantum pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan atau Alasan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal sebagaimana diuraikan di atas ditegaskan kembali pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan atau Alasan berbunyi bahwa Mahkamah Agung meminta agar ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringsplicht*) demi mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan atau alasan di setiap putusannya. Apabila hakim melalaikan

kewajibannya tersebut, maka hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.