

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UU NO.
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 557 K/PDT.SUS-
HKI/2015 DAN PUTUSAN MA NO.
92 K/PDT.SUS-HKI/2017)**



**OLEH
AGUSTINUS SUMBUNG TANDI
B011171351**

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

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UU
MEREK NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015
dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

OLEH

NAMA : Agustinus Sumbung Tandii

NIM : B011171351

SKRIPSI

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

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

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK
TERKENAL DITINJAU DARI UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan
MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Disusun dan Diajukan oleh
Agustinus Sumbung Tandil
B011171351

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada Hari Rabu, 7 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H.
NIP. 195912051987032001

Pembimbing Pendamping



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

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



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

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustinus Sumbung Tandii

NIM : B011171351

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Agustus 2022

Yang Bersangkutan



Agustinus Sumbung Tandii

ABSTRAK

AGUSTINUS SUMBUNG TANDI (B011171351), dengan judul *Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Ditinjau Dari UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)*. Di bawah bimbingan Padma D. Liman dan A. Suci Wahyuni

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terkenal Hugo Boss dan Pierre Cardin sesuai dengan ketentuan merek dan menganalisis Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 terhadap pengaturan merek terkenal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan penelitian dikaji secara komprehensif dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek terkenal masih belum seragam. Untuk merek Hugo Boss oleh Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan bahwa Hugo Boss merupakan merek terkenal. Disisi lain putusan terhadap merek Pierre Cardin bertentangan dengan ketentuan merek. Keterkenalan merek Pierre Cardin ditolak dengan pertimbangan bahwa saat tergugat pertama kali mendaftarkan merek tersebut, merek ini tidak pernah terdaftar atau dikenali. Hakim tidak mempertimbangkan kriteria iktikad tidak baik dari tergugat yang sebenarnya menumpang ketenaran dari merek Pierre Cardin. Meskipun kedua sengketa ini memiliki perkara kasus yang hampir sama, tetapi diputus berbeda oleh hakim.

Kata Kunci: Hugo Boss, Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Pierre Cardin.

ABSTRACT

AGUSTINUS SUMBUNG TANDI (B011171351), *Analysis of Differences in Legal Protection for Well Known Marks Judging from Law No. 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications (Case Study of Supreme Court Decision Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 and Supreme Court Decision Number 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)*, Under the guidance of Padma D. Liman and A. Suci Wahyuni

This study aims to examine the legal protection of well known marks Hugo Boss and Pierre Cardin in accordance with the brand provisions and analyze the Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 and Supreme Court Decision No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 on the regulation of well known marks.

The method used in this study is a normative-law study with a legal approach; Case; And conceptual. The legal material used is the primary and secondary legal material. Research materials are studied in the comprehensive and systematic manner to be obtained with a prescriptive conclusion.

Research shows that legal protection of the well known marks is not appropriate. For the Hugo Boss brand by the Supreme Court grants the plaintiff's claim and decides that Hugo Boss is a well known mark. The verdict of Pierre Cardin, on the other hand, is in conflict with brand terms. Pierre Cardin's acquaintance was denied on the consideration that when the defendants first registered the brand, it was never registered or identified. The judge didn't consider the bad faith criteria of the defendants who actually pocketed the fame of the Pierre Cardin brand though both issues had similar cases, the judge dismissed them differently.

Keywords: Brand Protection, Hugo Boss, Pierre Cardin, Well Known Mark

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017). Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis; Yonathan Tandil, S.Pd. dan Mery Kristina yang senantiasa memberikan segala dukungan, motivasi, nasihat dan doa yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan masukan dan dorongan kepada penulis. Serta kepada dosen penguji

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Amaliyah, S.H., M.H. yang memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.

11. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1).
12. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1).
13. Seluruh staf pegawai tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
14. Kakanda Achbernaliya, S.E, Anastasia, S.Pd, Theresia, A.Md.T., dan Felisitas, S.Pd. yang memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
15. Kepada sahabat-sahabat Amicum menjadi tempat untuk berbagi suka dan duka selama menjalani kehidupan perkuliahan.
16. Rekan-rekan posko KKN Tematik gelombang 104 Toraja Utara atas kebersamaan yang diberikan.
17. Kepada Keluarga Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KMK FH UH) telah memberikan kebersamaan selama berada di Fakultas Hukum.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu penulis baik itu secara moril maupun materiil untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa membalas semua kebaikan dan senantiasa menjadi berkat buat kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu. Penulis berharap segala bentuk saran maupun kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan.

Makassar, 15 Agustus 2022
Yang Bersangkutan



Agustinus Sumbung Tandil

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL	20
A. Tinjauan Umum Merek	20
1. Pengertian Merek	20
2. Fungsi Merek	22
3. Jenis Merek	23
4. Pendaftaran Merek	27
5. Pembatalan dan Penghapusan Merek	30
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal	32
1. Pengertian Merek Terkenal	32
2. Perlindungan Merek Terkenal	39
3. Penolakan Pendaftaran Merek	46

C. Analisis dan Pembahasan.....	50
1. Pengaturan Merek Terkenal Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	50
2. Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal	57
3. Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal	65
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS SENGKETA MEREK	
TERKENAL.....	76
A. Posisi Kasus Putusan MA No.92 K/Pdt.Sus-HKI/2017.....	76
B. Posisi Kasus Putusan MA No.557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.....	81
C. Analisis dan Pembahasan.....	91
1. Analisis Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 Berdasarkan UU Merek 2016	91
2. Analisis Putusan MA No.557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berdasarkan UU Merek 2016.....	101
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Logo Merek Hugo yang Disengketakan.....	97
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Merek Hugo Boss Penggugat.....	77
Gambar 3.2 Logo Merek Hugo Tergugat.....	78
Gambar 3.3 Logo Merek Pierre Cardin Penggugat.....	83
Gambar 3.4. Logo Merek Pierre Cardin Tergugat.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Seiring dengan semakin pesatnya aktivitas perdagangan di era saat ini, tidaklah mengherankan jika merek adalah salah satu bentuk karya intelektual, karya ini mempunyai nilai dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang peningkatan dan kelancaran perdagangan barang maupun jasa. Merek yang didaftarkan oleh setiap pelaku usaha ataupun perusahaan dapat menjadi sebuah identitas yang menunjukkan kualitas hasil produksi bagi para konsumen.¹ Sehingga, seringkali produk dari merek tertentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis dari merek yang berbeda akibat adanya tingkat kepuasan konsumen dan reputasi bisnis yang juga berbeda atas masing-masing merek tersebut.

Persaingan dalam dunia perdagangan tidak hanya merugikan bagi pelaku usaha saja, tetapi juga merugikan bagi para konsumen. Sebab, apabila persaingan dagang tersebut berujung pada situasi yang saling menjatuhkan antar pengusaha demi memperoleh keuntungan secara pribadi seperti meniru, membuat atau menyamai suatu merek bahkan menumpang nama suatu merek tertentu, maka persaingan seperti inilah yang tergolong persaingan yang tidak sehat

¹ OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 329.

dan berujung kepada tindakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, identitas suatu produk melalui merek sangat penting. Urgensi merek dalam dunia perdagangan sebagai identitas asal-usul produk merupakan upaya untuk menjaga kualitas dan reputasi produk barang atau jasa bagi konsumen. Merek suatu produk akan mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat terhadap suatu produk. Pelanggaran hukum itu pun melanggar kaidah atau norma-norma sosial seperti adanya kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak yang melakukan kecurangan dalam penggunaan merek.

Merek dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya; merek dagang, jasa dan kolektif. Masing-masing merek dibedakan berdasarkan kegunaannya. Sehingga terhadap produk batasi barang dagangan akan dilabeli dengan merek dagang, sedangkan terhadap jasa akan dilabeli dengan merek jasa serta merek kolektif akan digunakan apabila barang atau jasa dengan karakteristik atau ciri dan sifat umum yang diperdagangkan oleh beberapa orang maupun badan hukum secara bersama-sama.²

Adapun contoh pelanggaran pada jenis merek dagang yaitu pada kasus sengketa merek Lexus dari Toyota Motor Corporation yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga termuat dalam perkara Nomor 450_K_Pdt.Sus-HKI_2014 melawan perusahaan lokal ProLexus yang menggandeng keterkenalan merek penggugat

² Ermansjah Djaja, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193.

sehingga merugikan penggugat maupun masyarakat yang menganggap bahwa barang yang dihasilkan dari ProLexus adalah bagian dari merek Lexus. Hasil dari putusan tersebut dimenangkan oleh pihak ProLexus dengan alasan bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau kedaluwarsa.³ Kasus serupa juga terjadi pada sengketa Merck KGaA yang merupakan perusahaan farmasi multinasional dari Jerman yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga termuat dalam perkara Nomor 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 melawan perusahaan lokal PT. Phapros yang dianggap menggunakan nama merek Bioneuron tanpa sepengetahuannya dalam hal kesamaan bentuk, bunyi dan ucapan. Hasil dari putusan tersebut dimenangkan oleh pihak Merck KGaA sebagai penggugat karena dapat menguatkan dalil-dalilnya pada tingkat pertama. Walaupun pihak tergugat melakukan kasasi, namun hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan putusan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum.⁴

Namun pada kenyataannya, merek tidaklah lepas dari persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*). Apabila terdapat pengusaha yang memproduksi barang-barang sejenis, maka tentunya

³ Pujiastuti, R.T.A, 2018. "Sengketa Merek Mobil LEXUS (Jepang) dan Merek Sepatu PROLEXUS (Indonesia) Terkait Prinsip Iktikad Tidak Baik Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 15.

⁴ Kennedy, J., 2019, "Analisis yuridis terhadap kasus merek terkenal "neurobion" dengan merek "bioneuron" tentang pembatalan merek, (studi kasus putusan no 52/pdt-susmerek/2014/pn. Jkt. Pst)= *Juridical analysis on the case of "neurobion" wellknown trademark against "bioneuron" trademark regarding trademark cancellation (study of verdict no. 52/pdt-susmerek/2014/pn. Jkt. Pst)*", Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hlm. 58.

mereka akan berkompetisi untuk memperoleh reputasi yang baik dari konsumen dengan memperlihatkan kualitas serta keunggulan dari masing-masing hasil produksi mereka. Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain adalah hal yang sangat penting dan patut dilindungi oleh hukum. Perlindungan merek dalam hal ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha mereka.⁵

Yahya Harahap menggolongkan merek menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*).⁶ Saat ini sudah banyak produk-produk luar negeri yang beredar luas di negara Indonesia. Beberapa di antaranya telah dikategorikan sebagai bagian dari merek terkenal, seperti; *Toyota, Rolex, IKEA, Honda, Pierre Cardin, Hugo Boss, Apple, Samsung* dan lain sebagainya. Tidak hanya produk luar negeri, namun produk lokal juga telah tergolong sebagai salah satu merek terkenal. Kedudukan dari terkenal atau tidaknya suatu merek tidak hanya ditentukan oleh asal negara, tetapi juga melalui pengetahuan umum masyarakat; mengenai kualitas, *image* dan reputasi suatu barang atau jasa.⁷

⁵ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 356.

⁶ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi, 2007, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, hlm. 135.

⁷ Sudargo Gautama, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT Eresco, Bandung, hlm. 18.

Perlindungan hukum merek terkenal diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diatur lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). UU Merek melindungi merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang di mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Adapun perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.⁸

Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini menghendaki adanya pendaftaran merek sehingga suatu merek bisa memperoleh perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menentukan bahwa pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Meskipun Indonesia menganut pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap memperoleh perlindungan, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs (*The World Trade Organization's TRIPs Agreement*).

⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan poin (b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan poin (c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”⁹

Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan unsur iktikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari merek terkenal dengan sengaja tidak beriktikad baik ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal orang lain, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma. Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar memperoleh perlindungan atas pelanggaran hak terhadap merek yang dimilikinya, baik dalam bentuk gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek ataupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.¹⁰

Pemberlakuan UU Merek mengenai tindakan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama ataupun *domain name* terhadap suatu merek terkenal merupakan ancaman bagi perkembangan

⁹ *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), 1994.

¹⁰ Sanjaya, P.E.K., & Rudy, D.G., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Fakultas Hukum Udayana, Vol. 6 No. 4, Agustus, 2018, hlm. 7.

industri suatu perusahaan. Ketentuan merek ini bertujuan untuk memberikan perlindungan secara efektif, agar mencegah segala bentuk pelanggaran baik berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau *domain name* terhadap suatu merek. UU Merek bertujuan mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang maupun jasa dengan cara mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai, agar dapat dinikmati karena merek adalah salah satu hasil olah pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial. Perlindungan bagi pemilik merek terkenal akan menentukan perkembangan serta kemajuan industri-industri di Indonesia, sebagai upaya hukum dalam memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.¹¹

Beberapa persoalan sengketa merek yang ada, salah satu di antaranya yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017 mengenai sengketa atas merek (“Hugo” yang disengketakan) memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik penggugat. Sengketa merek asing terkenal Hugo Boss berawal ketika perusahaan asal Jerman itu menggugat seorang pengusaha lokal Teddy Tan atas perkara merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan pembatalan merek itu sendiri telah diatur

¹¹ *Ibid.*

dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui ke dalam Pasal 77 ayat (1) UU Merek mengatur pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran merek. Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa, produsen lokal atas nama Teddy Tan dengan iktikad tidak baik melakukan tindakan pelanggaran hak merek berupa peniruan terhadap merek terkenal dengan maksud membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga beralasan untuk dibatalkan. Merek Hugo Boss milik penggugat sendiri sangat melekat dengan kata esensial “Hugo” dan kata “Boss”, yang berasal dari nama seorang pendirinya yaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss.¹²

Merek Hugo Boss adalah perusahaan *fashion* dengan kegiatan usaha produksi, pemasaran dan penjualan produk-produk berupa pakaian, perlengkapan olahraga, perhiasan beserta produk-produk lainnya, telah didaftarkan di berbagai negara dan memperoleh perlindungan hukum di dunia sejak tahun 1985. Sedangkan di Indonesia, merek Hugo Boss telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek (selanjutnya disebut Dirjen HKI) pada tahun 1989, di mana pendaftaran merek ini telah jauh sebelum merek Hugo lokal milik tergugat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Tergugat selaku pengusaha bisnis pakaian

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

mendaftarkan mereknya memiliki kesamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek penggugat pada kelas 25 berupa; pakaian, alas kaki dan tutup kepala dengan Merek Hugo dengan Nomor Pendaftaran IDM000345958 tanggal 19 Januari 2012, dan Merek Hugo Sport + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000248526 tanggal 24 Mei 2010 atas produk kelas 25. Berdasarkan Pasal 3 UU Merek yang mengatur bahwa hak atas merek diperoleh sesudah merek didaftarkan, maka merek terdaftar milik penggugat sepatutnya memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah tindakan pelanggaran merek dan menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017 tersebut menetapkan bahwa merek Hugo Boss asing milik penggugat dalam gugatannya mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung sebagai merek terkenal yang diakui di Indonesia karena penggugat dapat membuktikan bahwa merek Hugo Boss dan variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara dan terlebih dahulu terdaftar di Indonesia tanggal 24 Januari 1989, sedangkan merek-merek Hugo lokal milik tergugat baru terdaftar pada tanggal 3 Maret 2008.

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015 mengenai sengketa merek terkenal Pierre Cardin. Awal mula dari sengketa ini ketika

Pierre Cardin, seorang perancang terkenal asal Prancis yang melakukan kunjungan ke Indonesia mengeluhkan begitu banyaknya produksi barang yang meniru barang dagangan miliknya (*passing off*). Akibat dari hal tersebut, Pierre Cardin mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk melawan pengusaha lokal Alexander Satryo Wibowo sebagai tergugat bersama dengan Dirjen HKI sebagai turut tergugat atas pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terkenal Pierre Cardin. Alexander sebagai tergugat menyalahkan bahwa gugatan yang diajukan telah kedaluwarsa. Pengadilan Niaga memberikan putusan menolak gugatan penggugat Pierre Cardin. Selanjutnya Pierre Cardin melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Pierre Cardin merupakan nama seseorang yang terkenal kemudian diangkat menjadi nama suatu merek.¹³

Kreasi perancang Pierre Cardin ini tak hanya berkiprah sebagai perancang busana saja, melainkan turut serta merancang berbagai barang pada desain furniture, desain interior, perhiasan, kosmetik dan lain sebagainya. Merek Pierre Cardin ini telah didaftarkan, dipromosikan dan diperdagangkan di berbagai negara seperti; Amerika, Afrika Selatan, Albania, Algeria, Brasil, Bulgaria, Brunei Darussalam, China, Costa Rica, Denmark, Rusia, Thailand, Indonesia,

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Israel, Irak, Iran, Korea dan masih banyak lagi.¹⁴ Hal ini tentu menjadi sebuah tanda bahwa merek dagang Pierre Cardin sebagai merek terkenal (*well known mark*) yang telah diketahui masyarakat internasional dengan reputasi yang tinggi.

Adapun hasil dari gugatan kasasi merek Pierre Cardin ini tetap ditolak oleh Mahkamah Agung dan tidak mendapat persetujuan sebagai merek terkenal yang diakui di Indonesia, karena merek Pierre Cardin lokal yang terdaftar atas nama tergugat selalu menambahkan kata-kata *Product by PT. Gudang Rejeki* untuk membedakan merek tersebut sebagai produk asal Indonesia. Sehingga menguatkan dasar pertimbangan bahwa merek tersebut tidak mendompleng keterkenalan merek Pierre Cardin asing milik penggugat.

Permohonan penggunaan merek oleh tergugat yang sudah terdaftar di berbagai negara ini seharusnya ditolak oleh Dirjen HKI sebab, merek ini merupakan produk atau barang sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Merek itu sendiri merupakan simbol di hadapan masyarakat konsumen terkait produk yang asli dan berasal dari penggugat dengan kualitas baik. Selain itu, keberadaannya menjadi bagian tak dapat dipisahkan dari

¹⁴ *Ibid.*

keterkenalan merek dengan reputasi tinggi yang telah lama dibangun oleh penggugat.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi isu penelitian ini adalah ketidakpastian hukum atas majelis hakim pengadilan dalam memutus perkara merek terkenal. Bahwa pemalsuan merek dapat menyebabkan kerugian besar bagi kelangsungan usaha. Kondisi semacam ini akan memberi dampak bagi pihak investor asing dalam menjalankan usaha bisnis di Indonesia. Karenanya pengaruh ekonomi dari negara barat semakin meningkat dan menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap perlindungan atas merek terkenal. Dukungan dari peraturan-peraturan memadai dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi.¹⁶ Gejala hukum yang perlu untuk diungkap kebenarannya demi mendapatkan citra yang baik di dunia demi kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah pengaturan merek terkenal dalam UU Merek telah sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia?

¹⁵ Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 90.

¹⁶ Cassavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 29.

2. Apakah kajian yuridis terhadap Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt/Sus-HKI/2017 dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum atas kedudukan sebagai merek terkenal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengkaji pengaturan merek terkenal dalam UU Merek telah sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kajian yuridis terhadap Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum atas kedudukan sebagai merek terkenal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum HKI dalam peningkatan perlindungan hukum merek terkenal yang terdaftar di Indonesia.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak-pihak antara lain; bagi penulis sendiri yaitu untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek. Untuk pembaca menambah

wawasan mengenai topik yang diangkat dalam penelitian, menjadi referensi bagi pihak akademisi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang serta untuk penyelenggaraan pembangunan nasional di bidang HKI agar dapat menciptakan stabilitas perekonomian negara yang baik.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kajian yang berbeda antara lain;

1. Skripsi berjudul; “Tinjauan Yuridis Hak Eksklusif Merek Pierre Cardin Ditinjau dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *TRIPs Agreement* (Studi Kasus 557K/Pdt-Sus/HKI/2015)” oleh Nisrina Atikah Hasdar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017.

Rumusan Masalah;

- a. Apakah putusan nomor 557K/Pdt-Sus/HKI/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan *TRIPs Agreement*?
 - b. Bagaimana konsekuensi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt-Sus/HKI/2015 terhadap merek terkenal Indonesia?
2. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek Eiger di Kota

Semarang)” oleh Wahyu Adi Widagdo dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2017.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan Pemegang hak atas merek Eiger terhadap pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di Kota Semarang?
 - b. Bagaimana kendala dan upaya pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek Eiger terhadap pemalsuan merek di Kota Semarang?
3. Skripsi berjudul; “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Hugo Boss dari Tindakan Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 92K/Pdt.Sus-HKI/2017)” oleh Rizki Permana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2020.
- a. Bagaimana hukum terhadap pemegang merek Hugo Boss dari tindakan pelanggaran merek?
 - b. Apa akibat hukum dari putusan pelanggaran merek Hugo Boss?

Berdasarkan uraian tersebut, maka skripsi penulis yang berjudul “Analisis Perbedaan Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)” dapat

dinyatakan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penulisan skripsi perlindungan atas merek terkenal yaitu Pierre Cardin dan Hugo Boss yang kemudian dikaitkan dan dianalisis secara normatif tentang perbedaan dari masing-masing dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt/Sus-HKI/2017 terhadap UU Merek.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma meliputi; asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yang bersumber daripada bahan pustaka atau studi literatur. Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan putusan pengadilan untuk membahas permasalahan hukum atas merek berdasarkan UU Merek.

2. Metode Pendekatan

Berkenaan dengan pendekatan-pendekatan yang ada maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah meliputi UU Merek dan konvensi-konvensi internasional. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penyusunan skripsi ini juga menggunakan pendekatan lainnya seperti; pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar, yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder.¹⁷ Bahan sekunder (bahan kepustakaan) yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:¹⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

¹⁸ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

dikodifikasi, dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan yaitu KUHPerdata, KUHP, UU Merek, Perjanjian TRIPs, dan Konvensi Paris.

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu secara kepustakaan atau studi literatur. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan terkait dengan isu hukum baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran konsep dalam ilmu hukum penilaian benar atau salah, tepat atau tidak tepat suatu pandangan atas kasus dengan peraturan perundang-undangan. Metode analisis bahan dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-

bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif sehingga menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.¹⁹

¹⁹ Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152-155.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL

A. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Merek menentukan bahwa; 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) dan atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁰

Selain dari ketentuan undang-undang beberapa kaum intelektual memberikan pendapatnya tentang merek yaitu²¹:

- a. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu: "Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya."

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

²¹ OK. Saidin *Op.Cit.*, hlm. 343-345.

- b. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, “merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”
- c. Mr. Tirtaamidjaya yang mengutip pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa, “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”
- d. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., mendefinisikan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”
- e. Philip S. James MA. Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

“ A Trade mark is a mark used in conection with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need to be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use as trade mark, it will suffice if they marely pass through his hand is the course of trade.”

(“Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan

sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.”)

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli dan peraturan yang mengatur mengenai merek, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan merek ialah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutu yang dihasilkan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Fungsi Merek

Dermawan berpendapat bahwa terdapat tiga fungsi yang terkandung di dalam merek antara lain:²²

- a. “Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- b. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada

²² Ary Purwadi, “Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen,” *Yuridika, Majalah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Januari, Tahun 2017, hlm. 59.

suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;

c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.”

Melalui ketiga fungsi merek tersebut, maka perlindungan hukum terhadap merek menjadi hal yang sangat utama. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.²³

3. Jenis Merek

Jenis-jenis merek yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) UU Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

a. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

²³ Arifin Z., Iqbal M., “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Universitas Semarang, Semarang, Vol. 5 No.1, April 2020, hlm. 47-65.

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.²⁴

b. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.²⁵

c. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang 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.²⁶

Mengenai kelas barang dan jasa, berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1993, diklasifikasikan kelas barang (kelas 1-34) dan kelas jasa (kelas 35-45) seperti berikut ini:²⁷

1. “Kelas 1: Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁶ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁷ PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek.

- diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamaki perekat yang dipakai dalam industri.
2. Kelas 3: Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.
 3. Kelas 9: Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan) , penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.
 4. Kelas 10: Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
 5. Kelas 12: Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.
 6. Kelas 14: Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.
 7. Kelas 16: Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kanvas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.
 8. Kelas 18: Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung

- hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.
9. Kelas 23: Benang-benang untuk tekstil.
 10. Kelas 24: Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.
 11. Kelas 25: Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
 12. Kelas 33: Minum-minuman keras (kecuali bir).
 13. Kelas 34: Tembakau, barang-barang kerpeluan perokok, korek api.
 14. Kelas 35: Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
 15. Kelas 42: Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.”

Menurut Suryodiningrat, merek terdiri dalam tiga jenis, yaitu:²⁸

- a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya: Dunlop dan Good year sebagai merek ban sepeda dan mobil.
- b. Merek lukisan yang terdiri dari lukisan saja, yang tidak pernah; setidak-tidaknya jarang sekali digunakan.
- c. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali digunakan. Seperti: rokok putih merek *Escort* yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya *Escort*; Teh wangi merek *Pendawa* yang terdiri dari lukisan wayang kulit *Pendawa* dengan perkataan di bawahnya dengan perkataan *Pendawa* lima.

²⁸ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Interlektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

4. Pendaftaran Merek

Terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran deklaratif lebih menitikberatkan kepada siapa pihak yang memakai pertama kali suatu merek. Pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek maka dialah yang dianggap menurut hukum memiliki hak atas merek tersebut. Akan tetapi, pengadilan dapat membatalkan pendaftaran suatu merek apabila terdapat pihak lain yang mampu membuktikan siapa pengguna pertama kali suatu merek. Hal ini cukup sering terjadi sehingga sistem pendaftaran deklaratif dipandang sebagai sistem yang kurang memberikan kepastian hukum.²⁹

Berbeda dengan sistem pendaftaran konstitutif, hak atas merek akan diberikan setelah suatu merek terdaftar. Bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan suatu merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut. Pihak lain tidak dapat memakainya tanpa persetujuan dari pemilik merek terdaftar. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Pihak dapat menggunakan sertifikat pendaftaran merek sebagai bukti bahwa suatu merek merupakan hak miliknya. Dengan ini pihak lain tidak dapat dan tidak berhak untuk menggunakan merek yang sama untuk barang-barang yang

²⁹ Sudargo Gautama, 1992, *Undang-Undang Merek Baru*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

sejenis. Perubahan sistem pendaftaran merek dari sistem deklaratif kepada sistem konstitutif dinilai telah banyak memberikan kepastian hukum.³⁰

Hak atas merek merupakan hak eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Pasal 1 ayat (5) dalam UU Merek, dijelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³¹ Yang dimaksud dalam pasal ini bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Dengan kata lain, dalam sistem konstitutif hak eksklusif merek diberikan oleh negara kepada seseorang yang pertama mendaftarkan hak atas merek miliknya.

a. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek.³² Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Menteri juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³² Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

diselesaikan dalam waktu paling lama seratus lima puluh hari. Pemeriksaan ini dimaksudkan apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan, dan apabila berdasarkan ketentuan tersebut merek yang didaftarkan ternyata memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 20 atau Pasal 21 pendaftaran merek tersebut tidak akan dilakukan.³³

b. Pengumuman Permohonan

Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftarkan, Dirjen HKI mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.³⁴

c. Keberatan dan Sanggahan

Dalam jangka waktu pengumuman terhitung 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan, pihak- pihak dapat mengajukan keberatan dengan cara tertulis kepada Menteri terhadap permohonan merek yang bersangkutan. Keberatan dapat diajukan selama itu disertai dengan alasan yang jelas serta bukti yang kuat bahwa merek yang dimohonkan

³³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 39.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

pendaftarannya merupakan merek yang berdasarkan ketentuan UU Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.³⁵

d. Pemeriksaan Kembali

Pemeriksaan kembali bukanlah tahapan yang mutlak harus dilakukan dalam proses pendaftaran merek. Pemeriksaan kembali tergantung pada ada tidaknya keberatan yang diajukan pihak lain pada saat pengumuman atas merek yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal tidak terdapat keberatan dari pihak tertentu, maka menteri akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek, namun apabila dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak.³⁶

5. Pembatalan dan Penghapusan Merek

Suatu merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Pasal 20

UU Merek yaitu jika:³⁷

- 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.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 46-47.

³⁷ Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 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.”

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) menentukan permohonan juga akan ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:³⁸

- 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.”

Kemudian Pasal 21 ayat (2) permohonan ditolak menurut jika merek tersebut:³⁹

- 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.”

³⁸ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁹ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada bagian akhir Pasal 23 UU Merek menentukan bahwa permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.⁴⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal

1. Pengertian Merek Terkenal

Merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal tidak hanya ditentukan dari negara mana merek ini berasal, tetapi ditentukan oleh pengetahuan umum masyarakat, mengenai kualitas, dan reputasi atas merek. Terdapat pula beberapa merek lokal yang oleh pengusahanya memperlihatkan kualitas serta keunggulan dari mereknya sehingga tergolong sebagai merek terkenal. Di dalam Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, KUHPerdata bahkan UU Merek tidak memberikan pengertian secara baku tentang merek terkenal.

Konvensi Paris Pasal 6 bis menentukan persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek terkenal ditentukan oleh undang-undang milik setempat masing-masing negara anggota konvensi. Pasal 6 bis ayat (3) memberikan perlindungan khusus pendaftaran merek terkenal yang didaftarkan untuk barang-barang serupa atau sejenis pihak lain atas dasar iktikad tidak baik. Pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* maupun atas permohonan pemegang

⁴⁰ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pendaftaran merek dagang asli yang diajukan tanpa ada batas waktu.⁴¹

Dalam perjanjian TRIPs Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal, maka pengetahuan masyarakat konsumen pemakai merek tersebut harus dipertimbangkan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari anggota negara sebagai hasil promosi dari merek tersebut.⁴² Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan suatu ketentuan yang penting untuk diatur baik secara internasional maupun nasional. Pertimbangannya adalah bahwa peniruan terhadap merek terkenal dilandasi oleh iktikad buruk, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.⁴³

Pengaturan dalam KUHPerdara tidak memberikan definisi terhadap merek terkenal. Akan tetapi memberi penjelasan mengenai hak-hak timbul atas merek sebagai bagian dari HKI. Hak atas kebendaan yang diperoleh atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar. Hasil kerja yang berupa benda yang immateriil atau benda tidak berwujud. Tidak mudah untuk mengetahui secara langsung seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual, dikarenakan seseorang tidak menguasai objeknya secara nyata. Meskipun demikian, hak atas

⁴¹ *Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1883, article 6 (3).*

⁴² *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, 1994, Article 16 (2).*

⁴³ *Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1883, article 6 (1).*

kebendaan yang timbul sebagai hasil karya dan pengetahuan manusia perlu untuk mendapatkan perlindungan yang memadai.

Konsep kepemilikan atas merek menurut KUHPerdara diatur kemudian mengenai hak atas kebendaan dalam Pasal 499 bahwa kebendaan ialah tiap hak-hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 570 menjelaskan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas atas kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi⁴⁴.

Pengertian merek terkenal dalam UU Merek tidak dituliskan secara tegas namun kriteria untuk menentukan merek terkenal dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek yang dimaksud sebagai merek terkenal haruslah memenuhi kualifikasi, antara lain:⁴⁵

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita. Jakarta, hlm. 157.

⁴⁵ Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya.
- d. Bukti pendaftaran merek dimaksudkan di beberapa negara.

Berdasarkan pengaturan tersebut, definisi tentang merek terkenal tidak diatur secara khusus dalam UU Merek, namun pengaturan merek terkenal lebih lanjut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.⁴⁶ Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara. Apabila hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk

⁴⁶ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.⁴⁷

Menteri Hukum dan HAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam Pasal 18 menentukan kriteria merek terkenal yaitu:⁴⁸

1. “Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 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.
 - 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.

⁴⁷ Tommy Hendra, 2017, “*Pelindungan Merek*”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

⁴⁸ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016.

- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.”

World Intellectual Property Organizations (WIPO)

memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:⁴⁹

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;
3. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
4. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
5. Nilai merek;
6. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 memberikan definisi merek terkenal, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu, dari pasal ini dapat dilihat dua unsur yang mengakibatkan suatu merek

⁴⁹ *Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark, Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1883, article 2.*

dengan jenis barang tertentu dianggap sebagai merek terkenal yaitu, 1) telah lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia.”⁵⁰

Kemudian keterkenalan suatu merek atas dasar bukti pendaftaran merek di berbagai negara didukung juga dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 memberikan kriteria hukum tentang merek terkenal, yaitu: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnasional; karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada di luar batas-batas wilayah negara asalnya.”⁵¹

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 menentukan: “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.”⁵² Sehingga, diberikan

⁵⁰ Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.01, Tahun 1987.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991.

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 426 K/Pdt/1994.

kewenangan kepada hakim atau pengadilan dalam penyelesaian sengketa merek untuk mendefinisikan dan menentukan suatu merek adalah merek terkenal atau merek biasa.

2. Perlindungan Merek Terkenal

Di Indonesia pengaturan merek sendiri dimulai sejak masa kolonialisme Belanda yang menggunakan istilah *Reglement Industrielle Eigendom* tahun 1912. Peraturan ini disusun dan mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dengan menerapkan asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan asas penyalarsan dari ketentuan undang-undang yang dibuat dan disusun oleh negara penjajah yang kemudian diterapkan pada negara jajahannya.⁵³

Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda selama tiga setengah abad.⁵⁴ Hingga pada akhir tahun 1961 dibuatlah undang-undang baru yaitu; Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Perbedaan antara kedua undang-undang ini terletak pada masa berlakunya merek. Di mana Undang-Undang Merek 1961 mengatur masa berlakunya merek selama sepuluh tahun dan telah

⁵³ Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

⁵⁴ Kholish Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, hlm. 73.

menggolongkan barang-barang ke dalam 35 kelas sesuai dengan klasifikasi internasional, sedangkan pengaturan merek Belanda RIE 1912 sebelumnya memiliki masa berlaku merek yang lebih lama yaitu hingga dua puluh tahun dan dalam pengaturan merek pengklasifikasian seperti ini belum dikenal.

Selama sepuluh tahun pasca Perang Dunia II berlakunya Undang-Undang Merek 1961, konsepsi tentang merek mengalami perubahan. Melihat situasi dan perkembangan tatanan perniagaan antar bangsa yang semakin maju dan tidak terikat pada batas-batas negara, maka konsepsi merek pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 sudah tertinggal jauh. Melalui berbagai macam pertimbangan Undang-Undang Merek 1961 ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Undang-Undang ini mengalami banyak perubahan terutama pada lisensi, sistem pendaftaran, merek kolektif dan sebagainya. Ruang lingkup pengaturan juga dibuat seluas mungkin, sistem yang dulunya menggunakan sistem deklaratif kini menjadi konstitutif.

Sistem pendaftaran deklaratif menitikberatkan kepada siapa pemakai pertama atas merek sedangkan sistem konstitutif yang berlaku saat ini menitikberatkan kepada siapa yang mendaftarkan pertama kali atas merek yang kemudian akan diberikan hak eksklusif atas merek tersebut sehingga pihak lain tidak dapat menggunakannya. Alasan mengapa diterapkannya prinsip

konstitutif ini ialah untuk mewujudkan kepastian hukum serta memperkecil timbulnya sengketa atas merek.⁵⁵

Indonesia sebagai negara anggota konvensi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883, maka undang-undang ini juga mengatur tentang hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut serta mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap perbuatan tindak pidana.

Hak prioritas dalam Konvensi Paris ini merupakan hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.⁵⁶

Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-Undang Merek Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Undang-undang ini tidak banyak mengalami perubahan hanya bersesuaian dengan pengaturan yang ada dalam perjanjian

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁵⁶ *Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1883, article 4.*

internasional TRIPs (*TRIPs Agreement*). Namun, pada tahun 2001 undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sebagai gantinya disahkanlah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Merek tahun 2001 mengalami banyak perubahan dari Undang-Undang Merek sebelumnya terutama pada proses penyelesaian permohonan. Dalam jangka waktu tiga bulan permohonan akan diumumkan sehingga memungkinkan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui. Perubahan ini diupayakan agar lebih cepat dalam memproses perihal apakah permohonan itu disetujui atau ditolak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang indikasi geografis yang menunjukkan asal daerah suatu barang karena faktor lingkungan geografisnya, termasuk faktor lingkungan atau faktor manusia yang memberikan ciri, karakter ataupun kualitas tertentu pada barang.⁵⁷

Perlindungan hukum atas merek menjadi penting seiring dengan perkembangan ekonomi dewasa ini. Akibatnya menjadi sulit untuk bisa membedakan satu produk dengan produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di Inggris bahkan Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Peraturan merek yang diterapkan Inggris adalah hasil adopsi dari Prancis 1857, dan kemudian membuat

⁵⁷ Karlina Perdana, *Op. Cit.*, hlm. 91.

aturan sendiri, yakni *Mechandise Act* 1862 yang berbasis hukum pidana.⁵⁸ Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris Union mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi oleh negara-negara maju berkembang. TRIPs dalam *Paris Convention* memuat ketentuan minimum yang wajib diikuti para negara anggotanya. Pengaturan tersebut memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas, asalkan sesuai dengan ketentuan TRIPs itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum internasional.⁵⁹

Beberapa poin penting dalam Konvensi Paris yang mengatur tentang perlindungan pada hak milik perindustrian antara lain sebagai berikut:⁶⁰

a. Kriteria pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pendaftaran pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota.

b. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Konvensi ini menetapkan ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya

⁵⁸ Hery Firmansyah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 35.

⁵⁹ Achmad Zen, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, hlm. 24.

⁶⁰ E.A Mout, Bouwman, "Merek Dagang Intenasional", Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Fakultas Hukum USU, Medan, Januari 1989, hlm. 1-8.

selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak dibenarkan (Pasal 5c).

c. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek asli (Pasal 6 bis).

d. Merek dagang dan merek dagang kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan atas merek dagang jasa (Pasal 6 sexies) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misalnya: *the International World Trade Mark*).

e. Pengalihan

Pasal 6 quarter menetapkan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi di negara anggota

ke tempat yang dikehendakinya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah.

Kemudian perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891).⁶¹ Beberapa catatan untuk perjanjian ini bahwa; berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2, dan 3 *Madrid Agreement* tersebut ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh negara anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran saja. Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan seragam tapi sama dengan yang akan diberikan oleh negara anggota kepada warganya.

Perjanjian internasional yang lain yang juga menyangkut perlindungan merek adalah Traktat Pendaftaran Merek Dagang (TRT) tahun 1973.⁶² Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 juni 1973. Sama seperti *Madrid Agreement*, traktat pendaftaran merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja. Akan tetapi pendaftaran merek internasional berdasarkan TRT ini tidak bergantung kepada pendaftaran sebelumnya di negara

⁶¹ OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 341.

⁶² *Ibid.*, hlm. 342.

asal. Kemudian TRT ini tidak bergantung pula pada masa berlakunya pendaftaran merek dagang nasional sebagaimana halnya dalam *Madrid Agreement*.

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional (1957). Konvensi ini telah menganut suatu penggolongan barang dan jasa secara internasional, yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan Perjanjian Nice. Penggolongan internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang dan karena itu mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang, yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.

3. Penolakan Pendaftaran Merek

Merek yang dimohonkan untuk didaftarkan pada Dirjen HKI mempunyai tiga kemungkinan antara lain:

1. Tidak dapat didaftarkan;
2. Harus ditolak pendaftarannya; atau
3. Diterima dan didaftarkan

Kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak pendaftarannya” keduanya mempunyai makna yang sama yakni tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek. Namun, apabila dicermati lebih mendalam perbedaan keduanya terletak pada latar belakang yang menjadi pertimbangan Dirjen HKI tidak menerima

permohonan tersebut.⁶³ Berdasarkan ketentuan UU Merek yang tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 20 dan merek yang ditolak pendaftarannya pada Pasal 21.

Permohonan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek akan ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:⁶⁴

- 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.”

Kemudian pada ayat (2) permohonan ditolak jika merek tersebut:⁶⁵

- 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.”

⁶³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁶⁴ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶⁵ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada ayat (3) di dalam pasal ini ditetapkan bahwa permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.⁶⁶

Permohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tidak memiliki niatan untuk meniru, membonceng atau menjiplak keterkenalan merek pihak lain demi mendapatkan keuntungan pada usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, menimbulkan persaingan yang curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Pada ayat terakhir dalam Pasal 21 terdapat pengaturan lebih lanjut yang membahas tentang penolakan permohonan pendaftaran merek. Pada ayat (1) huruf a sampai huruf c UU Merek berdasarkan pada Peraturan Menteri. Penolakan permohonan pendaftaran terhadap merek terkenal dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 menentukan bahwa;

1. "Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.
3. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada

⁶⁶ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ayat (2) meliputi:

- a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal terhadap permohonan; dan
 - b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan merek terkenal.”

Konvensi Paris dalam *article 6 quinquies* mengatur tentang tidak diterima atau dibataalkannya pendaftaran merek dalam kasus:

1. Apabila merek-merek tersebut pada dasarnya melanggar hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dalam negara dimana perlindungan merek diminta.
2. Apabila merek tidak mengandung unsur pembeda atau mengandung tanda eksklusif atau indikator dalam perdagangan yang menunjukkan kualitas, kuantitas, tujuan penggunaan, nilai, tempat asal dari barang, atau waktu produksi, atau dalam bonafiditas dan praktik perdagangan dari negara dimana perlindungan merek diminta.
3. Apabila merek-merek tersebut bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum dan menyesatkan konsumen. Maka dapat dipahami suatu merek tidak dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, hanya semata-mata alasan merek tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang merek, kecuali jika peraturan perundang-undangan itu sendiri yang

terkait dengan ketertiban umum.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaturan Merek Terkenal Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa (*an indication of origin*) suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek ialah ujung tombak perdagangan barang dan jasa.⁶⁷ Itulah mengapa perlindungan merek menjadi berkembang karena untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik merek dan konsumen. Selain itu perlindungan hukum terhadap merek bertujuan mengatasi persaingan curang yang dalam perkembangan semakin bervariasi tindakannya. Inti dari perlindungan merek itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya dan demi konsumen yang berhak untuk memperoleh informasi yang benar atas produk dan jasa yang diperdagangkan.

Asas-asas yang dipertimbangkan dalam UU Merek dalam memberi perlindungan hukum atas merek adalah pertama asas kepastian hukum dan berkeadilan, dan kedua adalah asas efisien dan efektif. Landasan filosofis dibentuknya UU Merek yaitu memberikan makna dan manfaat bagi kepentingan nasional, serta

⁶⁷ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 3.

memberikan perlindungan kepentingan pemilik merek yang sebenarnya. Sedangkan landasan sosiologis yang menjadi dasar pemikiran pembentukan UU Merek yaitu sebagai antisipasi terhadap liberalisasi perdagangan. Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.⁶⁸

Merek terkenal memiliki makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat umum adalah merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan dalam masyarakat. Dalam memutuskan apakah suatu merek disebut merek terkenal pada umumnya pengadilan akan melihat faktor-faktor yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan baik itu berdasarkan UU Merek, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Yurisprudensi dan Konvensi.

Pengaturan merek terkenal berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No.M.02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, merek terkenal sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa

⁶⁸ Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm. 4.

kriteria merek terkenal berdasarkan keputusan menteri adalah merek yang telah lama dikenal dan merek tersebut telah lama dikenal di Indonesia.

Kemudian Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Badan Lain Pasal 1 menyatakan bahwa, yang dimaksud merek terkenal ialah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri ini, maka Indonesia tidak hanya melakukan perlindungan terhadap merek biasa tetapi juga merek terkenal. Bagi merek terkenal, perlindungan diberikan mencakup kelas barang yang sejenis, maupun yang tidak sejenis.

Pengaturan mengenai merek terkenal juga dapat diperoleh melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2017 tentang pendaftaran merek. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) bahwa dalam menentukan terkenal tidaknya suatu merek berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 yaitu dengan mengetahui suatu merek yang sudah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional. Suatu merek yang dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek

yang bersangkutan di beberapa negara, selain itu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat atas merek yang terkait.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menentukan kriteria mengenai merek terkenal berpedoman pada Yurisprudensi MARI No.426 PK/Pdt/1994 dinyatakan bahwa kriteria merek 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 tersebut sudah berwawasan globalisasi, dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia. Dapat diartikan bahwa kriteria merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 426 PK/Pdt/1994 adalah merek yang telah menembus batas nasional, dan merek tersebut berwawasan globalisasi.

Penentuan kriteria merek terkenal selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.022 K/N/HaKI/2002, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah dipromosi karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh. Oleh karena itu, untuk memperoleh

perlindungan hukum kriteria merek terkenal dilihat dari pengetahuan masyarakat, reputasi merek yang diperoleh melalui promosi, dan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.

Penandatanganan Konvensi Paris tahun 1883 menjadi titik awal mula pengaturan yang bersifat internasional tentang merek. Konvensi Paris yang mula-mula disepakati oleh 11 negara anggota kemudian berkembang pada tahun 1967 dan sebanyak 82 negara telah bergabung ke dalamnya termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi seluruh ketentuan dalam Konvensi Paris tanpa terkecuali. Hasil ratifikasi tersebut diatur dalam Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Keputusan Presiden ini menyatakan bahwa dari Pasal 1 sampai Pasal 12 Konvensi Paris diberlakukan di Indonesia. Konvensi Paris ini bertujuan untuk mencapai unifikasi perundang-undangan di bidang merek demi terwujudnya satu aturan yang mengatur tentang merek di seluruh dunia.

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris menetapkan bahwa negara anggota harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangannya, atau atas dasar permintaan atas suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak

atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu produksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, atau merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara tempat merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam negara tersebut, dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan Konvensi Paris dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan.

Negara-negara yang menyepakati Konvensi Paris dapat menetapkan jangka waktu permintaan pelarangan terhadap penggunaan suatu merek. Dan tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk permohonan pembatalan catatan atau larangan dari merek terdaftar yang digunakan dengan itikad tidak baik.

Berdasarkan perjanjian TRIPs pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik merek, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek telah didaftarkan, dimana harus diduga sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat menyebabkan kebingungan. Hak yang telah dijelaskan di

atas tidaklah mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak mempengaruhi negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan.

Jika berdasar pada syarat-syarat yang ditentukan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, untuk menentukan apakah suatu merek disebut sebagai merek terkenal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan.
- b. Masa, jangkauan dan daerah geografis penggunaan merek.
- c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut.
- d. Masa, dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atas pengakuan merek.
- e. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Pada tahun 1989 negara-negara anggota WIPO menyetujui *Madrid Protocol* yang merupakan perjanjian internasional sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid (*Madrid System*) untuk pendaftaran internasional merek. Dengan adanya Sistem Madrid, para negara anggota dapat mendaftarkan

⁶⁹ Imam Syahputra, 2005, Hukum Merek di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, hlm. 105.

mereknya di semua negara anggota hanya dengan satu kali pendaftaran di kantor merek negaranya.⁷⁰ Sistem yang menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan melalui satu prosedur aplikasi WIPO yang diteruskan kepada negara-negara lainnya.

Disisi lain merek terkenal seringkali hanya memperoleh perlindungan terhadap barang maupun jasa sejenis terkait dengan pendaftarannya. Sedangkan merek terkenal dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang maupun jasa yang tidak sejenis. Jadi pada umumnya cukup sulit untuk membuktikan suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal. Namun demikian tidak ada definisi yang pasti tentang merek terkenal yang tertulis pada UU Merek yang berlaku saat ini.

2. Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal

Pelaku usaha ataupun perusahaan sangat menyadari betapa pentingnya sebuah merek yang digunakan pada barang dan jasa dalam menunjang kelancaran dan peningkatan perdagangan. Dengan merek pelaku usaha akan menjamin kualitas atas barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad tidak baik dengan membonceng reputasinya. Diperlukan penegakan hukum yang

⁷⁰ Rohaini, *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif bagi Merek Terkenal di ASEAN*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No.1 Universitas Lampung, Juni 2018, hlm. 70.

melindungi aktivitas perdagangan jika suatu merek dagang disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk itu.

Sengketa merek yang timbul adalah sengketa yang kebanyakan dilatarbelakangi oleh peristiwa peniruan suatu pihak dengan menggunakan merek secara tidak sah milik pihak lain. Merek yang ditiru biasanya merek yang sudah dikenal dikalangan masyarakat karena barang yang diperdagangkan terlihat laku keras di pasaran. Adapun yang mendorong perbuatan tersebut tidak lain untuk membonceng keterkenalan merek orang lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.⁷¹

Berdasarkan UU Merek dapat diketahui ruang lingkup sengketa merek lebih luas dari hal tersebut. Sengketa-sengketa merek dapat muncul karena pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 tentang merek yang tidak dapat didaftarkan, Pasal 21 tentang merek yang ditolak untuk didaftarkan, dan Pasal 22 tentang merek terdaftar dengan nama generik. Selama ini yang sering terjadi penyelesaian sengketa yaitu mengenai peniruan atau pemalsuan merek.⁷²

Dalam hal peniruan merek terdapat dua macam kategori yaitu:⁷³

1. Merek tiruan yang sama persis dengan merek yang asli.

⁷¹ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 48.

2. Merek tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek yang asli.

Persamaan pada keseluruhannya berarti bahwa persamaan itu bukan hanya sama secara menyeluruh, akan tetapi juga memiliki persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara penuh atau totalitas ditiru. Misalnya suatu perusahaan memproduksi tas atau sepatu dengan merek Bonia, padahal perusahaan itu bukan pemilik merek ataupun penerima lisensi merek Bonia.⁷⁴

Terminologi persamaan pada pokok atau keseluruhan diatur dalam *article 15 (1)* dan *article 16 (1)* TRIPs dan *article 5 (2)* Paris *Convention*.

Article 15 (1) TRIPs

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours 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, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

“Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus

⁷⁴ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 457.

dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut dalam kata-kata seperti itu termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Apabila tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara peserta menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dimengerti.”

Jadi persamaan merek dinyatakan sama secara keseluruhan jika mengandung persamaan seperti elemen huruf pada nama pribadi, persamaan elemen angka, persamaan bentuk, ataupun persamaan pada unsur figuratif lainnya.

Article 16 paragraph (1) TRIPs

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

“Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak mendapat persetujuan pemiliknya untuk menggunakan dalam perdagangan tanda identik atau tanda serupa untuk barang dan jasa yang identik atau serupa

dengan merek dagang terdaftar tersebut di mana penggunaan tersebut akan mengakibatkan kemungkinan kebingungan. Dalam kasus menggunakan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, kemungkinan timbulnya kebingungan harus diduga (sebelumnya). Hak-hak yang diuraikan di atas tidak akan mengurangi hak-hak sebelumnya yang telah ada, dan juga tidak akan mempengaruhi kemungkinan anggota membuat hak (tersebut) tersedia atas dasar penggunaan.”

Hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan mereknya. Hak ini melindungi pemilik merek dari pihak-pihak lain tanpa persetujuan darinya untuk menggunakan mereknya. Pihak lain hanya dapat menggunakan merek apabila telah memperoleh lisensi dari pemilik merek berupa perjanjian tertulis untuk menggunakan mereknya.

Article 5 (2) Paris Convention

“Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.”

“Penggunaan merek dari pemilik dalam bentuk dengan unsur-unsur yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan karakter pembeda dari merek dalam bentuk mana merek tersebut didaftarkan di satu negara konvensi, tidak mengakibatkan

pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek terdaftar.”

Karakter pembeda disini merupakan modifikasi atau tambahan elemen yang signifikan. Jika dilihat dapat menimbulkan keadaan baru sehingga suatu merek berbeda dengan merek yang lain. Karakter pembeda dari suatu merek merupakan tanda yang dapat dikenali oleh masyarakat konsumen pada umumnya.

Di Indonesia terminologi persamaan pada pokok dan keseluruhan dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek.

“Pasal 21 ayat (1)

Merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 100 ayat (1)

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.00 (dua miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2)

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Berdasarkan terminologi diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan pada pokok dan keseluruhannya berarti terdapat persamaan pada seluruh elemen dan/atau persamaan pada unsur-

unsur yang menimbulkan adanya kesamaan baik dalam bentuk, tampilan, bunyi dan arti. Persamaan ini bisa membingungkan konsumen dan berpotensi menyesatkan masyarakat konsumen. Oleh konsumen, seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal produksinya dengan barang milik pihak lain.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁷⁵ Akan tetapi ada juga pemakai merek yang menggantungkan popularitas produksinya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secara keseluruhan. Misalnya penggunaan merek Bally untuk sepatu yang mendekati dengan merek yang sudah terkenal Belly. Bentuk merek yang disebut terakhir ini oleh Undang-Undang disebut dengan persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan ketentuan *TRIPs Agreement, Paris Convention* dan UU Merek diatas, sehingga merek harus mempunyai unsur pembeda sebagai alasan relatif ditolak atau diterimanya

⁷⁵ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pendaftaran merek. Dalam hal ini daya pembeda (*distinctiveness*) dapat diuji ketika fase pendaftaran dalam keabsahan hak merek terdaftar atau disinyalir ada tindak pidana. Merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan merupakan pelanggaran merek identik dari produk identik (sejenis) atau (*double identity*). Sedangkan, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan pelanggaran dengan resiko membingungkan (*a likelihood of confusion*).

“Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:⁷⁶

1. *Similarity in appearance confusing in appearance*. Contoh ▲ = ▼
2. *Similarity in sound = confusion when pronounced*.
3. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the something * = star.*”

Dalam sengketa merek Pierre Cardin memiliki kesamaan dalam konsep (*similarity in concept*). Penambahan kata *Product by PT. Gudang Rejeki* oleh tergugat menimbulkan persaingan curang dan menyesatkan konsumen. Seolah-olah barang yang diproduksinya dengan memakai merek tersebut merupakan barang yang sama produksi asli dari penggugat. Oleh karena itu, tindakan yang menyesatkan konsumen dianggap sebagai perbuatan yang disengaja untuk mencari keuntungan dengan tidak jujur.

⁷⁶ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 360-361.

Pemakaian merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 08/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst antara *Laboratoire Cosmetique De Lecousse*, sebagai pemilik merek G.M. Collin yang sudah terdaftar di Australia, Brazil, Cina, Cyprus, Colombia, Denmark, Hong-kong, Inggris, Singapura, dan Perancis, melawan PT. Universe Lion yang mendaftarkan mereknya "COLLIN". Meskipun pemegang merek G.M. Collin dikalahkan atas dasar sulitnya penentuan tentang merek terkenal namun secara substansi merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik pada huruf maupun pada bunyi.⁷⁷

3. Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan di dalam kebebasan tersebut terkandung jaminan bahwa tidak akan adanya gangguan. Dalam proses menikmati kebebasan tersebut apabila terdapat adanya gangguan, subjek hukum bersangkutan dapat mengajukan suatu gugatan agar gangguan itu dapat dihentikan, dan kerugian yang diderita dapat digantikan. Perlindungan hukum ini sebagai jaminan dari negara atas hak dari seorang yang jika dilanggar, maka akan ada

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.08/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst.

pemulihan atas kerugian yang terjadi, dan akan ada upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut.⁷⁸

Dalam menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara akan memberikan pernyataan melalui sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal ini hakim mendapat landasan konstitusional, karena pada dasarnya tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.⁷⁹

Menurut Purwoto Ganda Subrata menyelesaikan perkara perdata melalui putusan hakim harus memenuhi dua persyaratan yakni memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Kebutuhan teoritis adalah bahwa menilik kepada isi beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum, bahkan tidak jarang putusannya yang berbentuk yurisprudensi dapat membentuk hukum baru. Sedangkan yang

⁷⁸ Theresia Narwadan, 2021, "Penyelesaian Sengketa yang Berkeadilan di Indonesia," Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 93.

⁷⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dimaksud kebutuhan praktis adalah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada, dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar, dan berdasarkan hukum.⁸⁰

Konsep perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam UU Merek terhadap merek terkenal dapat dilakukan dalam dua cara.⁸¹

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan upaya perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan preventif dilakukan untuk mencegah segala peluang terjadinya suatu pelanggaran hak atas merek terkenal. Tindakan preventif berguna untuk memberikan batasan dan kewajiban pada penggunaan merek. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh UU Merek dapat terlihat dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.” Berdasarkan hal ini maka seseorang yang telah mendaftarkan mereknya akan memperoleh hak eksklusif atas merek tertentu dalam penggunaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.

⁸⁰ Theresia Narwadan, 2021, “Penyelesaian Sengketa yang Berkeadilan di Indonesia,” *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 133.

⁸¹ Gracia, Suatra, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Asing,” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 2 No. 6, Oktober 2014, hlm. 5.

Menurut Pasal 20 UU Merek merek tidak didaftar jika: 1) “Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, 3) 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, 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, 5) Tidak mempunyai daya pembeda dan/atau 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan upaya perlindungan yang bersifat menghukum. Tindakan represif dilakukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Peran dari pihak berwenang seperti lembaga pengadilan niaga dalam gugatan ganti rugi atas pelanggaran, dan aparat penegakan hukum lainnya dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal. Tindakan represif dalam pelanggaran merek terkenal juga termasuk didalamnya yang dilakukan oleh lembaga arbitrase.

Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Perlindungan hukum berdasarkan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Merek.

a. Penyelesaian Sengketa

Dalam UU Merek terdapat pengaturan yang mengatur tentang gugatan atas pelanggaran merek. Dalam Pasal 83 ditetapkan bahwa:

1. "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa;
 - a. Gugatan ganti rugi dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan kepada pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan kepada Pengadilan Niaga."⁸²

Putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum agar memiliki kekuatan

⁸² Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

hukum yang mengikat para pihak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis,” maknanya agar putusan tersebut terdokumentasi dengan baik. Putusan hakim juga harus diserahkan kepada pihak yang berperkara, selain itu jika salah satu pihak yang berperkara melakukan upaya hukum banding atau kasasi, maka putusan hakim harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung, sehingga jika putusan tidak dibuat dalam bentuk tertulis, akan menyulitkan proses administrasi.⁸³

Sifat putusan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal bersifat *constitutief* dan bersifat *condemnatoir*. Bersifat *constitutief* berarti putusan hakim yang mengakibatkan dihapuskannya suatu keadaan hukum, atau ditetapkannya suatu keadaan hukum. Sedangkan bersifat *condemnatoir* artinya putusan hakim yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang guna mengganti kerugian yang telah diderita pihak lain.⁸⁴

Gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tanpa hak

⁸³ Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁴ Theresia Narwadan, 2021, “Penyelesaian Sengketa yang Berkeadilan di Indonesia,” Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 134.

merupakan hal yang wajar, sebab perbuatan tersebut merugikan pemilik merek yang sah.⁸⁵

Menurut OK. Saidin, ganti rugi itu dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil merupakan tuntutan ganti kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya, akibat penggunaan merek oleh pihak lain menyebabkan produk barang dari pemilik sah merek menjadi sedikit terjual, oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut.⁸⁶

Sedangkan ganti rugi immateriil berupa ganti rugi yang disebabkan karena pemakaian merek oleh pihak yang tanpa hak sehingga pemilik merek yang sah menderita kerugian moril. Kerugian moril adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Pihak yang tidak berhak memproduksi barang dengan kualitas atau mutu yang rendah, yang kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak menggunakan barang yang dikeluarkan dari pemilik merek yang sah. Misalnya merek Adidas palsu yang digunakan masyarakat dengan mutu yang rendah tidak akan bertahan lama. Masyarakat akan menganggap bahwa merek Adidas ini sudah

⁸⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁸⁶ OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 401.

tidak berkualitas dan menyebabkan kerugian moril bagi pemilik merek Adidas tersebut.⁸⁷

Memberikan sanksi ganti rugi akan memberikan efek jera kepada pelanggar sebab merek bukan hanya sebagai pembeda tetapi sebagai jaminan atas kualitas atas barang yang dijualnya. Ketika seseorang membeli suatu barang tertentu maka sepatutnya dia akan mendapatkan barang dengan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan dari merek tersebut. Sebagai contoh gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat *Levis Strauss and Co.* atas merek terkenal Levi's Strauss meminta ganti rugi immateriil atas peniruan lukisan *arcuate* jahitan pada saku belakang celana jeans yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan milik penggugat lalu hakim menerima dalam memutus perkaranya memberikan sanksi ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada tergugat. Dalam praktiknya jarang ditemui hakim yang memutus mengabulkan ganti kerugian yang diajukan dalam petitum. Padahal sudah seharusnya bahwa perlindungan hukum sebagai jaminan senantiasa memberikan pemulihan atas kerugian yang diderita pihak lain.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸⁷ Mariska Rantung. "Akibat Hukum Merek Dagang yang Terdaftar Pada Perusahaan," *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Vol.2 No. 2, April, 2014, hlm. 75.

Selain dengan penyelesaian sengketa merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU Merek, pihak yang berperkara juga dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Pasal 93 UU Merek menyatakan untuk menyelesaikan sengketa bisa diselesaikan dengan arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, maka semua masalah berkenaan pada timbulnya sengketa dalam UU Merek dapat diselesaikan dengan dua cara tersebut. Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa ini antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Alternatif penyelesaian sengketa menghendaki agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian.⁸⁸

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menggunakan arbiter atau wasit. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya wajib dengan sengaja membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa ke arbitrase. Untuk sengketa ini bisa diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa-sengketa pada bidang perdagangan dan terkait hak yang menurut hukum serta peraturan perundang-undangan yang dikuasai

⁸⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 50.

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan melihat objek sengketa tersebut, maka pelanggaran hak atas merek merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase karena merek ruang lingkungnya berada di bidang perdagangan.

Dalam sengketa merek terkenal melihat pada beberapa kasus yang terdapat di Indonesia, dalam penerapannya jarang ada yang diselesaikan melalui perdamaian yang memang berasal dari para pihak, hal ini disebabkan karena para pihak sama-sama bersaing untuk mempertahankan merek terkenal tersebut. Maka pada penyelesaian sengketa merek terkenal melalui arbitrase institusional, mencegah adanya kesukaran yang akan dialami oleh para pihak terkait menetapkan aturan dan dalam merencanakan cara pemilihan arbiter.

Dengan demikian, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan singkat, hal ini dikarenakan dalam putusan yang didapatkan melalui arbitrase memiliki sifat mengikat dan final bagi para pihak karena tidak diperlukannya lagi upaya hukum yang bertingkat-tingkat atas putusan tersebut. Perlu diperhatikan, keputusan pada arbitrase tidak boleh dipublikasikan karena bersifat privat, sehingga pada sengketa merek terkenal mencegah tercemarnya nama baik atas

plagiarisme terhadap suatu merek terkenal dalam pandangan masyarakat.⁸⁹

Menyelesaikan sengketa merek tidak selamanya harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Meskipun peraturan ketentuan yang berlaku membuka peluang untuk mengajukan gugatan tanpa batas jangka waktu. Guna menghindari pelanggaran atas merek masih bisa untuk dilakukan pendekatan bisnis seperti melakukan negosiasi kepada pihak pemilik merek untuk memperoleh lisensi menggunakan merek terdaftar pada Dirjen HKI.

⁸⁹ Ida Ayu, I Dewa Gede., "Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 9 No. 3, Februari 2020, hlm. 14.