

ABSTRAK

Judul Disertasi: Rekonstruksi Norma Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum

Kata Kunci : Rekonstruksi norma hukum, Sengketa merek, merek terkenal, merek terdaftar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) akan menjadi isu global, khususnya di kalangan negara-negara yang selama ini melakukan perdagangan produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang sangat penting dalam proses perdagangan internasional maupun domestik, karena setiap barang dan jasa sebagai produk perdagangan selalu melekat suatu nama atau entitas tertentu yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya dan perdagangan barang dan jasa saat ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini merek yang memiliki karakteristik sangat mudah melintasi batas negara. Yang ada sekarang ini adalah dimana merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang terdaftar dalam DUM dan yang beredar di masyarakat seperti IKEA, BMW, Monster Energy, Lexus, Pierre Cardin, Mercy dan masih banyak yang lainnya.

Teori digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Grand Theory* adalah Teori Perlindungan Hukum, *Middle Range Theory* adalah Teori Penyelesaian Sengketa dan *Applied Theory* adalah Teori Penemuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu bahan hukum yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sehubungan dengan sengketa merek. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan bahan hukum primer sebagai pendukung bahan hukum sekunder. Untuk analisa bahan hukum dilakukan dengan metoda analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu pertama, dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia atas Merek Terdaftar dan Merek Terkenal berdasarkan asas *first to file* harus mendapat perlindungan hukum yang sama di Indonesia dan yang kedua adalah sebagai penemuan hukum atas penyelesaian sengketa merek yaitu perlu adanya rekonstruksi norma hukum yang belumditerapkan dalam UU MIG yaitu pada penjelasan pasal 20 yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang kriteria daya pembeda, kemudian pada penjelasan pasal 21 ayat 1b tentang kriteria merek terkenal dan perubahan pasal 21 tentang merek yang ditolak jika sama jenis barang dan/ atau jasa dengan merek terkenal.

ABSTRACT

Dissertation Title : Reconstruction of Legal Norms for Settlement of Disputes on

Registered Trademarks and Famous Brands in Realizing Legal

Protection

Keywords : Reconstruction of legal norm, brand dispute, famous brand,

Registered Trademarks

Intellectual Property Rights (IPR) or Intellectual Property Right (IPR) will become a global issue, especially among countries that have been trading products based on Intellectual Property Rights because Intellectual Property Rights have become a very important part in the international as well as in the domestic trade process, because every good and service as a trade product are always attached to a certain name or entity that distinguishes one product from another and the current trade in goods and services cannot take place without legal protection of Intellectual Property Rights in this case a brand that is has the characteristics of being very easy to cross national borders. What exists today is where brands that have an element in common or wholly owned by more than one party registered in the DUM and circulating in the community such as IKEA, BMW, Monster Energy, Lexus, Pierre Cardin, Mercy and many others

The theory used in this study using Grand Theory is Legal Protection Theory, Middle Range Theory is Dispute Resolution Theory and Applied Theory is Legal Discovery Theory. The research method used in this research is normative juridical law research that is the legal material obtained is compiled systematically, then analyzed qualitatively by means of interpretation, legal interpretation and legal construction which is carried out as an effort to obtain the necessary legal materials in connection with trademark disputes. The legal materials used are secondary legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, primary legal materials are also used to support secondary legal materials. The analysis of legal materials is carried out using a qualitative juridical analysis method.

The results of the research and discussion obtained several conclusions, namely first, in realizing legal protection in Indonesia for Registered Marks and Famous brand based on the first to file principle, they must receive the same legal protection in Indonesia and secondly, as a legal discovery for the settlement of trademark disputes, namely the need for reconstruction. legal norms that have not been regulated in the MIG Law, namely in the explanation of article 20 which has

been amended by Law No. 11 of 2020 concerning job creation regarding the criteria for distinguishing power, then in the explanation of article 21 paragraph 1b regarding the criteria for well-known marks and changes to article 21 regarding rejected marks if the same types of goods and/or services with famous brand.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan Promotor	ii
Lembar Persetujuan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Abstrak	v
<i>Abstrac</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Singkatan	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Kerangka Pemikiran	20
F. Metode Penilitan	32
1. Spesifikasi Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
4. Teknik Analisis Badan Hukum	35
5. Lokasi Penelitian	36
BAB II : TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS TENTANG MEREK SEBAGAI OBJEK PERLINDUN HUKUM	37
A. Teori	37
1. Teori Perlindungan Hukum	37
.....	46
2. Teori Penyelesaian Sengketa	61
3. Teori Penemuan Hukum	70
.....	70
B. Tinjauan Umum tentang Merek Terdaftar dan Merek Terkenal	85
1. Pengertian Merek Terdaftar	95
.....	98
2. Pengertian Merek Terkenal	101
.....	105
3. Pengertian tentang Persamaan Pada Pokoknya	110
4. Pengertian tentang Barang atau Jasa Sejenis	113
5. Pengertian Merek Kolektif	123
6. Pengertian tentang Merek Dilusi	

7.	Perbandingan Hukum di Beberapa Negara tentang Merek Terkenal ...	
a.	Perlindungan Merek Terkenal di Singapore	12
b.	Perlindungan Merek Terkenal di Malaysia.....	6
c.	Perlindungan Merek Terkenal di Amerika Serikat.....	126 132
d.	Perlindungan Merek Terkenal di Uni Eropa	132 138 144
BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN		147
MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN		147
PERLINDUNGAN HUKUM		153
A.	Regulasi atas Perlindungan Merek yang sering menjadi sengketa merek .	158
1.	Tinjauan Umum tentang Merek	172 172
a.	Pengaturan Pendaftaran Merek.....	174
b.	Merek yang dapat didaftar dan ditolak	180
c.	Sistem Pendaftaran Merek	182 182
d.	Pemeriksaan Merek.....	182
i.	Pemeriksaan Administratif	183 185
ii.	Pemeriksaan Substantif	197
2.	Merek Kolektif atau Merek Bersama	204 204
3.	Alasan Penolakan Pendaftaran Merek	208
a.	Alasan Absolut Pendaftaran Merek	211
b.	Alasan Relatif Pendaftaran Merek	213
4.	Keberatan dan Sanggahan Permohonan Merek	216
B.	Sistem Pendaftaran Merek	
1.	Sistem Deklaratif	219
2.	Sistem Konstitutif	
3.	Sistem Hak Prioritas	219
C.	Ganti Kerugian dalam Pelanggaran Merek	
D.	Pembatalan dan Penghapusan Merek Terdaftar	292 341
E.	Putusan-Putusan Pengadilan dalam Sengketa Merek dan Merek Terkenal tentang Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan	341 344 349

1. Sengketa merek IKEA, Nomor 264 K/Pdt.Sus HKI/2015
2. Sengketa Merek PIERRE CARDIN, Nomor 557 K/Pdt.Sus.HKI/2015
3. Sengketa Merek BMW, Nomor 29.PK/Pdt.Sus-HKI/2016
4. Sengketa Merek MONSTER ENERGY, Nomor 491/Pdt.Sus-HKI/2015
5. Sengketa Merek PROLEXUS, Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014
BAB IV : REKONSTRUKSI NORMA HUKUM PENYELESAIAN	
SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL	
DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM
A. Perlindungan Hukum di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal
B. Rekontruksi Norma Hukum yang Ideal dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang sangat penting untuk negara-negara terutama pengusaha yang ada di dalamnya yang selama ini melakukan perdagangan produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual baik perdagangan dalam negeri juga perdagangan internasional, karena setiap barang dan jasa sebagai produk perdagangan yang selalu melekat suatu nama atau identitas yang khas yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya dan perdagangan barang dan jasa saat ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini merek, karena pada masa era digital sekarang ini sangat mudah merek yang melekat pada produk yang dipromosikan dengan mudah melintasi batas negara.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai ekonomi dalam proses perdagangan suatu produk industri, baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, karena dengan merek yang melekat pada suatu produk, setiap konsumen dapat membedakan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk dengan produk yang lainnya.³⁴²

³⁴² Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakkan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 53.

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Era globalisasi yang semakin kuat di berbagai bidang, termasuk di bidang perdagangan dan jasa yang tidak mengenal batas wilayah negara, oleh karena itu regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk merek harus selalu mampu memenuhi perkembangan yang ada secara efektif dan efisien.³⁴³

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.³⁴⁴ Dengan semakin kuatnya arus globalisasi disegala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek harus senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada secara efektif dan efisien.³⁴⁵

Dengan adanya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu Peraturan Perundang-undangan di bidang

³⁴³ Marni Emmy Mustafa, *op.cit*, hlm 53

³⁴⁴ *Ibid*

³⁴⁵ *Ibid*

Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai, sebagaimana diketahui bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.³⁴⁶

Merek adalah hak merek yang memiliki sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya.³⁴⁷ Merek yang melekat pada suatu produk industri dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, karena melalui merek setiap pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasi. Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yang memberikan informasi tertentu kepada konsumen tentang suatu barang dan/atau jasa.³⁴⁸

³⁴⁶ *Op.cit*, Marni Emmy Mustofa, hlm 54-55

³⁴⁷ Zaenal Arifin, Muhamad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, 2020

³⁴⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm. 3.

Dalam pasal 1 ayat 1 definisi Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selama ini hanya dikenal Merek Konvensional seperti: Merek berupa kata, lukisan/gambar, loho, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, atau kombinasi dari unsur tersebut. Perkembangan tipe Merek yang baru (*Non Traditional Marks*) meliputi: Merek Tiga Dimensi, Merek Suara/Bunyi, Merek Hologram dan jika permohonan merupakan Merek Non-Tradisional, harus dinyatakan dengan jelas bahwa Merek yang dimohonkan adalah Merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram dan apabila berupa Merek tiga dimensi, label yang dilampirkan berupa bentuk karakteristik dari Merek tersebut, dan jika berupa Merek suara, label yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.³⁴⁹

Merek secara yuridis akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh DJHKI atas nama Menteri Hukum dan HAM RI. Perlindungan hak merek yang terdaftar secara formal telah memberikan akibat yuridis bahwa, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan hak merek harus mengikuti mekanisme pendaftaran yang telah ditentukan secara formal, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*) untuk

³⁴⁹ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakkan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 57-58

mendapatkan perlindungan hak merek, dimana ini berarti merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga merek-merek tersebut tidak dapat digunakan oleh setiap orang (masyarakat)³⁵⁰ tanpa izin dari pemilik merek pertama, karena merek yang tidak dilakukan pendaftaran secara yuridis masih dianggap sebagai merek milik umum (*public domain*).³⁵¹

Prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Secara internasional, pendaftaran terhadap hak merek diatur dalam empat (4) perjanjian internasional, yaitu:³⁵²

1. *Paris Convention*, adalah konvensi Internasional dibidang HKI yang pertama muncul atas prakarsa 11 negara pada tahun 1883 dan Indonesia telah meratifikasi sejak tahun 1979 melalui Kepres No 24 Tahun 1979;
2. *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1891;
3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) – World Trade Organization (WTO)* ditandatangani pada tahun 1986;
4. *Trade Mark law Treaty (TLT)* yang dihasilkan dalam siding WIPO di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Oktober 1994.

³⁵⁰ Zaenal Arifin, *op.cit*

³⁵¹ Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG*

³⁵² Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pt Alumni, Bandung, 2021, hlm. 155-175

Hak merek secara umum didapatkan melalui prosedur pendaftaran, meskipun di beberapa negara dikenal juga merek-merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi *common law* yang disebut *equity*. Perlindungan hak Merek Terdaftar harus didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*) dari pihak pendaftar merek, sehingga hanya pihak pendaftar merek yang memiliki itikad baik yang hanya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.³⁵³

Dalam UU MIG pada pasal 20 ayat c disebutkan bahwa “merek tidak dapat didaftar jika 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”.³⁵⁴

Sedangkan dalam pasal 21 menyebutkan bahwa “Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; d. atau Indikasi Geografis terdaftar.”³⁵⁵

Sedangkan dalam UU MIG pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama atau

³⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 418.

³⁵⁴ UU MIG pasal 20 yang diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³⁵⁵ UU MIG pasal 21

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.³⁵⁶

Sedangkan dalam UU MIG pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa “Permohonan Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”³⁵⁷ Dalam kenyataan sekarang ini banyak didapati merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik terhadap merek terdaftar atau dengan merek terkenal seperti yang terlihat di bawah ini.³⁵⁸

No	MEREK	JENIS BARANG/JASA			
		SAMA	KELAS	BED A	KELAS
1	AQUA	X	32		
	AQUA			X	1, 3, 7, 9, 11, 14, 16, 22
	AQUA TANICA			X	3
	AQUA-SIL			X	12
	IVAN AQUA	X		X	32
	AQUA STAR			X	29
	AQUA VIT	X		X	31, 32
	AQUA STRONG			X	31
2	BMW	X	16,18, 25, 28, 37		
	BMW			X	9, 4, 25, 36, 45, 35, 12
3	IKEA	X	9, 11, 16, 20, 24, 31		
	IKEA	X		X	9, 16
	IKEA SULTAN			X	20
	IKEA POANG			X	20
	IKEA 168	X		X	16
	IKEA INDONESIA			X	35
4	AYAM GORENG SUHARTI	X	43		

³⁵⁶ UU MIG pasal 21 ayat 2

³⁵⁷ UU MIG pasal 21 ayat 3

³⁵⁸ Sumber data base Merek, DJHKI, Kementerian Hukum dan HAM RI

	SUHARTI COLLECTION			X	26
	REMPAH SUHARTI			X	35
	YEN SUHARTI			X	29
	KRUPUK IKAN SUHARTI			X	30
	AYAM GORENG NY SUHARTI	X			16, 29, 43
5	ESSENSIA	X	41, 35, 42		
	ESSENSIA			X	3
	KIRANTI ESSENSIA			X	5. 32
6	MERCY	X	25		
	MERCY			X	17, 18, 21, 34, 29, 32
	MERCY & MOSHI	X		X	25
	MERCY BEIGE			X	19
	MERCY F1			X	31
	BINTANG MERCY			X	30
	MERCY FLEX			X	6, 8
	NO MERCY			X	9, 41
7	APPLE	X	35, 36, 37, 40, 41		
	APPLE			X	6, 8, 9, 11, 14, 16, 32
	APPLE TV			X	9
	APPLE VODKA			X	33
	APPLE PASSION			X	32
	APPLE TREE			X	16

Sedangkan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dapat dilihat yaitu merek IKEA, BMW, Monster Energy, Lexus, Pierre Cardin, Mercy dan masih banyak yang lainnya, tetapi banyak juga Merek Terdaftar yang dibatalkan mereknya karena mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada Merek Terkenal seperti merek Superman, Honda, YKK, Mercy, Lexus, BMW (untuk sengketa merek dengan pihak lainnya), sedangkan pembatalan dan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Merek berdasarkan Undang-undang adalah seperti merek Sinko, Budha Bar, Benu, Megatop, Claudia, Infiniti dan masih banyak contoh-contoh sengketa merek Terdaftar dan Merek Terkenal baik dengan hasil dimana merek yang mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki oleh lebih dari satu pihak atau dibatalkan atau dihapusnya merek terdaftar dari dalam DUM.

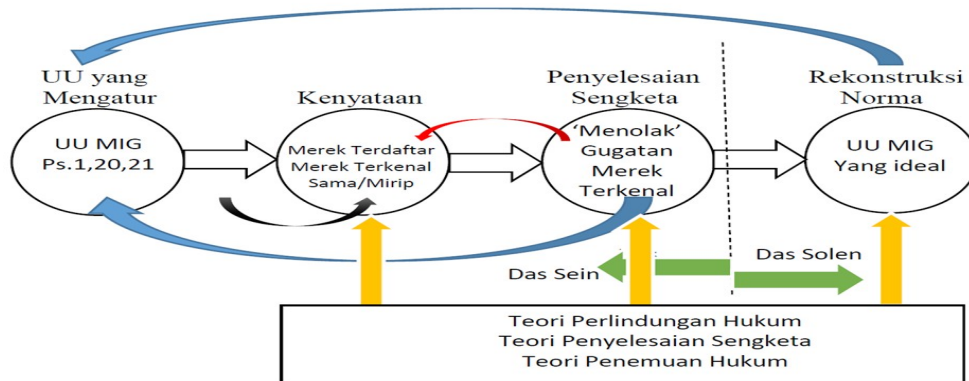
Dalam penyelesaian sengketa dalam gugatan Merek pada Pengadilan Niaga sampai mempunyai ketetapan tetap pada Mahkamah Agung maupun dalam penyelesaian sengketa merek dalam Komisi Banding Merek didapati bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih pihak yang berbeda dimana dalam Undnag-Undang MIG jelas dilarang.

Dalam pendapat penulis atau peneliti perlu dikaji ulang atau rekonstruksi norma hukum yang mengatur hal tersebut agar apa yang ada memang diijinkan atau memang tidak diijinkan dan diatur dalam Undang-Undang agar perlindungan hukum pemilik merek menjadi jelas dan mendapatkan kepastian dalam pendaftaran mereknya.

Jadi, apa yang ada sekarang ini sebagai *das sein* adalah dimana merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang terdaftar dalam DUM dan yang beredar di masyarakat. Perlindungan hukum tersebut sebagai penyelesaian sengketa terhadap hak kepemilikan merek yang diakui keberadaannya dan beredar di Indonesia melalui gugatan Komisi Banding Merek maupun melalui Peradilan Niaga sampai Mahkamah Agung dimana diakui dan mendapatkan perlindungan hukum merek yang sama tetapi berbeda kepemilikannya.

Dapat digambarkan bagaimana perlindungan hukum Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam penyelesaian sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dimana Hakim mahkamah Agung memutuskan

sengketa yang berbeda dengan aturan dalam UU MIG sebagai penemuan hukum yang dapat digunakan sebagai rekonstruksi norma yang ada dalam UU MIG, adalah sebagai berikut:



Penulisan yang dilakukan didasarkan atas originalitas penelitian, dalam arti belum ada penelitian yang sama atau memiliki persamaan dengan penelitian dan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran dari hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa judul penelitian disertasi yang membahas tentang merek, seperti:

1. R. Mujiyanto, *Konsep Kepemilikan hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*.³⁵⁹ Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016. Dimana Disertasi ini mengangkat tentang Pergeseran Sistem Deklaratif (*First to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik

³⁵⁹ R. Mujiyanto, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Vol 24, No 1, Yogyakarta, 2017

Merek, namun dalam kenyataannya masih dirasakan belum terciptanya kepastian hukum yang diharapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- (i) Landasan filosofis Pergeseran dalam pengaturan hak Merek dari Sistem Deklaratif (*First to Use*) sebagaimana diatur dalam UU Merek Tahun 1961 ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) sebagaimana diatur dalam UU Merek Tahun 1992 hingga diganti dengan UU Merek Tahun 2001, adalah demi tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk menjalin kepastian hukum yang adil dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek terdaftar.
 - (ii) Pemberlakuan Sistem Konstitutif atau "*First to File*" dalam pendaftaran Merek untuk memberikan kepastian hukum yang adil, yaitu memberlakukan Sistem Konstitutif atau "*First to File*" secara ketat dan konsisten, bahwa hak dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek Terdaftar.
2. Najmi, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya bagi Indonesia*.³⁶⁰ Program Doktorat, Universitas Andalas, 2017. Disertasi ini mengangkat persoalan bahwa hampir semua negara saat ini memberikan perhatian besar terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya terhadap hak cipta dan merek terkait dengan pemanfaatan dari hak

³⁶⁰ Najmi, Jurnal, e-skripsi, Program Doktorat, Universitas Andalas, Sumatera Utara, 2017

kekayaan intelektual tersebut yang dapat bernilai ekonomis tinggi. Hasil penelitian ini yaitu:

- (i) bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dan merek di ASEAN dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 didasarkan pada Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015/ ASEAN IPR*) dan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Selanjutnya kedua instrumen hukum tersebut yakni di dalam muatan isi *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015* dan Pembukaan Piagam ASEAN (*Preamble of ASEAN Charter*) serta Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN mengandung konsep hukum negara kesejahteraan (*Welfare State*) dimana tujuan dibuatnya ketentuan-ketentuan hukum tersebut salah satunya adalah dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat ASEAN sebagaimana yang ada dalam konsep negara kesejahteraan;
- (ii) Dalam rangka realisasi *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015* pada Masyarakat Ekonomi ASEAN maka Indonesia telah menyesuaikan diri dengan mengubah beberapa peraturan perundang-undangannya yang berada dalam lingkup hak kekayaan intelektualnya yaitu hak cipta dan merek melalui perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menghadapi era perdagangan global.

3. Farly Lumopa, *Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Mengajukan Pendaftaran Merek Terkait dengan Merek Terkenal*,³⁶¹ Program Doktorat, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018. Penelitian ini mengangkat persoalan bahwa dalam era globalisasi sekarang ini, untuk dunia perdagangan internasional batas negara boleh dikatakan hampir tidak ada lagi dimana hampir semua negara didunia telah menyepakati dan meratifikasi kesepakatan internasional di bidang perdagangan seperti WTO, APTA, APEC dan lain sebagainya yang harus tunduk kepada kesepakatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- (i) Unsur-unsur itikad baik pada prinsipnya adalah sama baik di Indonesia maupun Internasional adalah Kejujuran dalam membuat kontrak dimana tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

³⁶¹ Farly Lumopa, *Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Mengajukan Pendaftaran Merek Terkait dengan Merek Terkenal*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018

(ii) Di Indonesia perlindungan merek terkenal diatur di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) di dalam UU No 15 Tahun 2001. Didalam Pasal 4 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*.

4. Muhammad Dayyan Sunni, *Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah menjadi Istilah Umum*,³⁶² Program Doktorat Universitas Airlangga, 2020. Disertasi ini mengangkat bahwa pengaturan mengenai hak eksklusif sebagai perlindungan merek terkenal telah diatur di dalam *Article 6 bis Paris Convention*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

(i) Suatu merek yang awalnya dapat didaftarkan menjadi merek dapat berubah menjadi *generic* jika persepsi masyarakat mengidentikkan merek tersebut dengan suatu barang atau jasa yang sejenis. Akibatnya, merek tersebut menjadi istilah yang umum sehingga tidak *eligibel* untuk

³⁶² Muhammad Dayyan Sunni, *Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah menjadi Istilah Umum*, e-jurnal Universitas Airlangga, 2019

tetap terdaftar sebagai merek serta tidak layak untuk diberikan hak eksklusif serta perlindungan hukum.

- (ii) Pembatalan merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari suatu merek terkenal telah menjadi istilah umum sehingga tidak lagi eligibel untuk tetap terdaftar sebagai merek. Di Indonesia, para pihak yang berkepentingan belum memanfaatkan sarana yang telah disediakan oleh UU MIG sebagai dasar pengaturan hukum merek. Analisis penulis tentang pembatalan merek “*Handycam*” dan “*Stabilo*” dapat dijadikan referensi untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum di Indonesia.

5. Panji Widagdo, *Konstruksi Yuridis Kriteria Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal melalui Putusan Pengadilan*,³⁶³ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2018. Disertasi ini dilakukan untuk mengetahui konstruksi hakim atas itikad baik dalam penyelesaian sengketa Merek Terkenal di Pengadilan serta untuk mengetahui politik hukum yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal dari praktik pendaftaran merek yang didasari atas itikad baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁶³ Panji Widagdo, *Konstruksi Yuridis Kriteria Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal melalui Putusan Pengadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2018.

1. Kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada tahapan administrasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang meliputi adanya unsur kesenjangan untuk meniru, mendompleng, tidak meliputi pada barang dan jasa tidak sejenis, belum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan banyak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan seluruhnya tetap diterima sebagai pendaftar. Hal tersebut berakibat munculnya sengketa merek ke pengadilan berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek atas dasar adanya iktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek dengan membonceng reputasi merek terkenal.
2. Politik Hukum untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dari praktik pendaftaran merek yang didasari atas iktikad tidak baik dengan jalan memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan nasional dengan membangkitkan kreativitas dunia usaha yang maju dan kompetitif mampu bersaing dengan negara lain, dan memberikan perlindungan kepada merek-merek asing terkenal untuk menjaga hubungan baik pada kancah internasional dalam tata pergaulan ekonomi global.
3. Undang-Undang tentang merek tidak pernah lengkap, jelas dan tuntas mengatur kriteria iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, maka Undang-Undang tersebut perlu untuk selalu diperbaharui agar tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Pembaharuan hukum dapat dilakukan melalui proses legislasi yaitu melalui pembaharuan Undang-Undang maupun melalui putusan hakim yang memiliki kualifikasi sebagai jurisprudensi.

Berdasarkan pertimbangan originalitas di atas, penelitian ini membahas tentang penemuan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan merek terkenal dalam upaya penyelesaian sengketa didapati merek yang sama atau mirip yang dimiliki oleh merek terdaftar dan merek terkenal, dimana berdasarkan UU MIG pasal 20 ayat e menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda dan pasal 21 ayat a,b dan c menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek terkenal milik pihak lain untuk barang/ jasa yang sejenis dan/atau tidak sejenis dan rekonstruksi norma hukum atas UU MIG pada pasal 20 ayat e tentang kriteria daya pembeda, pasal 21 ayat 1b dan 1c tentang kriteria merek terkenal dan penolakan terhadap merek terdaftar untuk barang yang sejenis dengan merek terkenal dan bukan untuk barang/ jasa yang tidak sejenis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar dari segi teori, kasus dan judul disertasi dari disertasi-disertasi tersebut di atas. Adapun judul Disertasi ini adalah **“Rekonstruksi Norma Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang penelitian, peneliti menemukan 2 (dua) pokok permasalahan yang lebih lanjut dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal?
2. Bagaimana Rekonstruksi Norma Hukum yang ideal dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam mewujudkan Perlindungan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan dan dijelaskan dalam bagian rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan memiliki tiga (3) tujuan dasar penelitian yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa apa saja permasalahan dalam hal Perlindungan Hukum di Indonesia Merek Terdaftar dan Merek Terkenal sehingga dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal didapat yang maksimal, *win win solution*.
2. Untuk menganalisa dan merumuskan ulang UU MIG atau Rekonstruksi Norma Hukum yang ideal dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam mewujudkan Perlindungan Hukum sesuai dengan penemuan hukum yang didapatkan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi bidang ilmu ekonomi yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- b. Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu hukum perdata yang memberikan kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari benda yang menjadi yurisdiksi hukum perdata;
- c. Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual yang membahas tentang beragam aspek perlindungan merek; dan
- d. Penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu hukum pidana yang memberikan sanksi kepada para pelaku pelanggaran hak merek yang terjadi dalam praktik.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan proses perlindungan merek di Indonesia;

- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam membentuk dan menegakan peraturan perundang-undangan di bidang merek;
- c. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi akademisi, pelaku usaha, praktisi hukum dan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penggunaan dan perlindungan hak merek dalam persaingan global.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum merupakan negara yang bertindak berdasarkan hukum, sehingga hukum dijadikan sebagai landasan bagi negara dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya. Negara hukum selalu menekankan pada tunduknya pemegang kekuasaan terhadap hukum yang berlaku.³⁶⁴ Adapun teori yang di gunakan: *Grand Theory* adalah Teori Perlindungan Hukum, *Middle Range Theory* adalah Teori Penyelesaian Sngketa dan *Applied Theory* adalah Penemuan Hukum.

1. *Grand Theory*: Teori Perlindungan Hukum
 2. *Middle Range Theory*: Teori Penyelesaian Sengketa
 3. *Applied Theory*: Teori Penemuan Hukum
1. *Grand Theory*: Teori Perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Hegel. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

³⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1.

memberikan rasa aman kepada subjek hukum.³⁶⁵ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ada yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hegel, kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*) untuk alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata hanya dalam bentuk kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral (*reward*) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*) yang secara tidak langsung juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁶⁶

Pengindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak merek secara filosofis terdiri dari tiga (3) bentuk perlindungan, yaitu: perlindungan secara ekonomi, perlindungan secara sosial dan perlindungan secara hukum. Perlindungan kepada pemegang hak merek di negara hukum hanya dapat diwujudkan selama terdapat sistim peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian dan penggunaan hak atas merek. Sistim peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian dan penggunaan hak atas merek secara filosofis ditujukan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, sehingga

³⁶⁵ Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 32-33.

³⁶⁶ Mark J Davison Et. All, *Id.*

keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dapat dirasakan oleh para pemegang hak merek dan masyarakat.³⁶⁷

Perlindungan hukum hak merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis salah satunya harus memenuhi unsur formal, yaitu: perlindungan akan diberikan oleh negara kepada pencipta/pemegang merek dengan syarat merek yang akan dilindungi harus didaftarkan kepada negara. Hal ini selaras dengan pandangan Rahmi Jened yang menjelaskan bahwa, secara umum perlindungan terhadap hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran, meskipun di sebagian negara dikenal juga merek yang tidak terdaftar (*unregistered trademark*) yang dilindungi berdasarkan tradisi *common law* yang disebut *equity*.

Perlindungan hukum hak merek secara kongkret dapat memberikan nilai ekonomis bagi para pencipta/pemegang hak merek dalam bentuk kepercayaan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang secara tidak langsung telah memberikan insentif bagi para pencipta/pemegang hak merek. Insentif yang diberikan kepada pemegang hak atas merek memiliki kontribusi penting bagi pengembangan karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dimana keberadaan teori insentif yang merupakan perkembangan dari teori *reward*, maka dapat merangsang para pihak untuk menciptakan karya intelektual baru yang lebih bervariasi, sehingga menghasilkan keuntungan.³⁶⁸

³⁶⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847.

³⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dapat memberikan motivasi kepada seorang penemu untuk mengembangkan penemuannya, sehingga akan banyak karya-karya yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila karya intelektual tidak dilindungi oleh hukum, maka seorang penemu tidak akan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya intelektual, sehingga akan berakibat pada kurangnya karya-karya intelektual yang dihasilkan.³⁶⁹

Bentuk perlindungan terhadap hak atas merek salah satunya dapat diberikan dengan cara memberikan “hak monopoli” kepada pemegang hak merek, sehingga pemegang hak merek memiliki kewenangan untuk menggunakan merek yang dimilikinya dan/atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya atas dasar kepentingan pemegang hak merek. Hal ini selaras dengan pandangan Cooter dan Ulen yang menjelaskan bahwa:³⁷⁰

“...without a legal monopoly, not enough information will be produced, but with the legal monopoly too little of the information to be used.”
(Terjemahan bebasnya adalah: “...tanpa monopoli hukum, tidak cukup informasi yang akan dihasilkan, tetapi dengan monopoli hukum terlalu sedikit informasi yang akan digunakan.”).

Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa, tanpa adanya pemberian monopoli terhadap hak merek, maka tidak akan ada yang dapat dihasilkan atau dikembangkan dari produk hak kekayaan intelektual, sedangkan dengan memberikan hak monopoli secara hukum maka akan banyak yang dapat dilakukan, termasuk mengembangkan karya Hak Kekayaan Intelektual, baik untuk

1982, hlm. 1-10.

³⁶⁹ Dhiana Puspitawati, *Optimalisasi HAKI: Suatu Dilema Hak Kumpulan Esai*, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta, 2001), hlm. 45.

³⁷⁰ *Ibid*

kepentingan pemegang hak merek maupun kepentingan masyarakat, sehingga dalam pemberian Hak Kekayaan Intelektual harus tetap memperhatikan “*welfare of the society*” (kesejahteraan masyarakat).³⁷¹

2. *Middle Range Theory*: Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Pengertian Konflik dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara bersama. Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.³⁷²

Teori Penyelesaian Sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin, terdapat 5 teori, sebagaimana dikutip oleh Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, SH, MH, Msi³⁷³ yaitu :

1. *Contending*:

Meliputi segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa mepedulikan kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba

³⁷¹ Dhiana Puspitawati, *op.cit.*

³⁷² Salim HS, *op cit*, hlm.85

³⁷³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pt Alumni, Bandung, 2021, hlm 209-213

membujuk pihak lain untuk mengalah. Bila kedua belah pihak berusaha melakukan negosiasi untuk mengatasi kontroversi yang terjadi, maka *contending* juga melibatkan argumentasi persuasive, mengeluarkan tuntutan yang jauh melampaui batas yang dapat diterima, menempatkan diri dalam posisi “tidak dapat berubah”, atau menetapkan tenggat waktu.

Contending mungkin akan lebih dipilih daripada strategi lainnya, ketika kondisi-kondisi berikut terpenuhi, yaitu :

- Suatu pihak peduli terhadap hasil sendiri, tetapi tidak peduli pada hasil orang lain
- Suatu pihak bersikap antagonistic terhadap pihak lain
- Aspirasi suatu pihak tinggi dan enggan untuk menurunkannya
- Suatu pihak menganggap aspirasi pihak lain juga tinggi (walaupun tidak terlalu resisten)
- Hanya ada sedikit potensi integrative yang dipercaya akan muncul, sehingga alternatif yang memuaskan kedua belah pihak juga tidak dapat dikembangkan
- Suatu pihak memiliki kapasitas untuk *contending*, dan
- Perlawanan pihak lain untuk menurunkan aspirasinya dianggap tidak mungkin berkurang.

2. *Problem Solving:*

Kesepakatan yang diperoleh didalam *problem solving* dapat membentuk kompromi (alternatif nyata yang berada di antara posisi-posisi yang lebih

disukai oleh masing-masing pihak) atau dapat juga berbentuk sebuah solusi integrative (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak).

Berbagai macam taktik tersedia untuk menerapkan strategi problem solving. Termasuk diantaranya tindakan-tindakan berisiko seperti kesediaan untuk mengalah dengan harapan dapat memperoleh kembali konsesinya, mengemukakan beberapa kemungkinan kompromi untuk dirundingkan dan mengungkapkan kepentingan tersembunyinya. Juga termasuk didalamnya adalah tindakan yang mengisyaratkan kompromi, mengirimkan penengah yang dapat dipercaya kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi, berkomunikasi melalui penghubung-penghubung tidak resmi, dan berkomunikasi melalui mediator.

Problem solving tampak lebih mungkin terjadi bila “persepsi bersama” (*perceived common ground/ PCG*) semakin besar. PCG adalah penilaian suatu pihak atas kemungkinan untuk menemukan alternatif yang memuaskan kedua belah pihak, bila kemungkinan ditemukannya alternatif semacam itu lebih besar, maka problem solving juga akan dianggap lebih fisibel. Bila PCG semakin besar (1) aspirasi suatu pihak semakin rendah, (2) aspirasi pihak lain dipersepsi semakin rendah, (3) “persepsi potensi integrative” (*perceived integrative potential/PIP*) semakin besar sehingga keyakinan suatu pihak bahwa alternatif yang disukai kedua belah pihak timbul atau dapat ditemukan.

3. *Yielding:*

Di mana orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak perlu berarti penyerahan total seperti strategi ini juga bisa berarti konsepsi parsial. Bila mereka lebih peduli atas hasil yang diterima oleh daripada hasilnya sendiri, maka mereka akan memilih pendekatan yielding, yang secara rasional dianggap fisibel.

4. *Inaction:*

Inaction merupakan strategi yang paling menyita waktu. Dengan demikian tekanan waktu mestinya menekan penggunaan strategi ini dan mendorong penggunaan ketiga strategi lainnya, bila suatu pihak tetap teribat di dalam kontroversi.

Ada dua sumber tekanan waktu untuk teribat di dalam kontroversi dan kedekatan ke tenggat waktu. Di dalam negosiasi, tekanan waktu dapat disebabkan oleh egosiasi yang berkelanjutan, termasuk waktu yang hilang dari kegiatan lain. Tenggat waktu adaah sebuah titik di waktu yang akan datang. Semakin dekat seseorang ke tenggat waktu dan semakin besar pinalti yang akan diterima bia melewati tenggat waktu tanpa persetujuan, semakin besar pula tekanan waktu dan semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menerapkan strategi *inaction*.

5. *With Drawing.*

Inaction dan *Withdrawing* adalah strategi yang sama dalam arti bahwa keduanya melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi. Tetapi keduanya berbeda dalam arti bahwa *withdrawing* adalah penghentian sifat

permanen, sementara inaction adalah tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi. Walaupun *withdrawing* biasanya merupakan strategi yang jelas berbeda dibanding strategi lainnya, tetapi strategi ini kadang-kadang sulit dibedakan dengan *contending* atau *yielding*.

3. *Applied Theory*: Teori Penemuan Hukum

Teori Penemuan Hukum (*Rechtvindning*) menurut Paul Scholten adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechtverwijning* (penghalusan/ pengkonkretan hukum).

Hukum sebagai suatu sistim dapat dilihat sebagai suatu sistim yang tertutup atau terbuka. Hukum sebagai sistim tertutup, artinya merupakan kesatuan yang tertutup secara logis. Mempertahankan keutuhan dari sistim hukum tertutup sebagai suatu sistim perundang-undangan dengan menjaga kemurnian dari kualifikasinya sebagai sistim hukum tertulis. Sistim ini tidak boleh berubah atau diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya. Segi positif dari sistim tertutup adalah pada nilai kepastiannya yang besar, sekali pun lebih cenderung kepada ketegaran. Adapun segi negatifnya terletak pada sifatnya yang statis.

Sebaliknya, hukum sebagai sistim terbuka berdasarkan konsep Paul Scholten adalah sebagai reaksi dari pendapat bahwa hukum itu kesatuan yang tertutup

secara logis. Hukum sebagai sistim yang terbuka tidak hanya melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Bagi Paul Scholten, hukum merupakan suatu sistim berarti semua aturan saling berkaitan. Aturan-aturan itu dapat disusun secara sistimatis, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga berada atau tiba pada azas-azasnya.

Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. Paul Scholten memandang bahwa sistim hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistim hukum itu juga tidak statis, karena sistim hukum itu membutuhkan putusan- putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistim hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.³⁷⁴

Hukum sebagai sistim terbuka yang dikaitkan dengan kesempatan untuk melakukan interpretasi, di antaranya adalah mengisi kekosongan hukum. Paul Scholten berpendapat bahwa kekosongan hukum seharusnya membedakan antara 2 (dua) konsep kekosongan, yaitu:³⁷⁵

³⁷⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.164.

³⁷⁵ Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintijo Soemitro, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Materi Pokok Modul 1-5, Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm.93

1. Kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi ketika hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya;
2. Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi ketika dengan konstruksi dan penalaran analogi pun problemnya tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.

Selanjutnya Paul Scholten menyarankan agar pikiran tentang kekosongan hukum seperti di atas ditinggalkan saja dan tidak membuat perbedaan lagi antara penerapan hukum oleh hakim dan pembuatan hukum oleh pembuat undang-undang. Di dalam penerapannya juga dijumpai masalah penilaian dan tidak hanya menangani pengotak-atikan pengertian-pengertian logis belaka. Dalam penerapan hukum selalu dijumpai adanya hal-hal baru yang ditambahkan.

Oleh karena itu dalam rangka penemuan dan pembentukan hukum baru, harus dilihat masa lalu dahulu, sebelum melihat ke masa depan. Dengan demikian, hukum baru akan tetap berpijak pada bumi sendiri dan berakar pada kepribadian sendiri. Oleh sebab itulah, pembentukan hukum baru tidak pernah terlepas dari cara interpretasi gramatika, historis dan autentik. Jelaslah bahwa ketajaman “pisau

analisis” hukum bergantung pada pemahaman dan penguasaan metode-metode interpretasi atau *interpretatie methoden* dan keahlian memadukannya.³⁷⁶

Eksistensi penemuan hukum mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasakan mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* (penemuan hukum) hakim diartikan sebagai pemikiran hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Menurut Paul Scholten, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, di mana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.³⁷⁷

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dapat menjadi salah satu sarana dalam memberikan perlindungan hukum hak merek, karena penafsiran yang diberikan oleh hakim memiliki beragam pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang secara objektif dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pemilik hak merek sesuai dengan perkara dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing perlindungan hak merek. Pertimbangan hakim dikenal juga dengan sebutan “*ratio decidendi*” yang merupakan putusan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta material.³⁷⁸

³⁷⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad XX*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 154.

³⁷⁷ Paul Scholten, Sebagaimana Dikutip dalam H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 217.

³⁷⁸ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 475.

Fakta material menjadi objek penting dalam *ratio decidendi*, karena hakim dan para pihak dapat menemukan dasar hukum dalam mengatasi dan memberikan perlindungan pada suatu perkara. *Ratio decidendi* dapat mencerminkan pokok-pokok pemikiran terhadap suatu permasalahan perkara hukum yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif yang dapat menggambarkan tentang sistim penegakan hukum, sikap para aparatur hukum dan lembaga peradilan.³⁷⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten. Hal ini juga berlaku terhadap penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki objek berupa permasalahan hukum yang lebih lanjut ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisis terhadap objek permasalahan yang diteliti.³⁸⁰

Penelitian hukum yang dilakukan akan menggunakan metode penelitian yang secara konsisten dan sistimatis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif terhadap karakteristik objek sengketa merek yang pada pokoknya atau keseluruhan menjadi sumber

³⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Graha Ekpress, Jakarta, 2000, hlm.119

³⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 5.

sengketa diantara para pihak pemegang merek yang diteliti dari kasus-kasus, studi pustaka dan penelitian lapangan sebagai bahan pendukung.

Penelitian yang memiliki sifat deskriptif dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.³⁸¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sengketa merek pada pokoknya atau keseluruhannya, sehingga mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), selain ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (hak dan kewajiban) dari para pihak yang bersengketa.

Disertasi ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkenaan dengan konsep tentang merek, merek terkenal, persamaan pada pokoknya, perlindungan hukum, itikat baik, dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis alasan dan pertimbangan putusan putusan MA dalam kasus terpilih dan terkait dengan penelitian, juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) peraturan tentang Merek Terkenal yang ada di negara-negara lain

³⁸¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm. 10.

juga dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) yaitu sejarah perkembangan merek dan pengaturannya di Indonesia maupun internasional.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap data sekunder dalam bentuk kepastakaan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan merek yang bersumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya baik secara tertulis maupun dari media elektronik, sehingga studi terhadap data sekunder dapat menjelaskan variabel yang menjadi topik dalam penelitian.

Studi kepastakaan berhubungan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepastakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.³⁸²

Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perlindungan merek.

³⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.291.

- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur, jurnal, makalah dan doktrin hukum yang berhubungan dengan perlindungan merek di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier: yang digunakan ialah setiap bahan yang berhubungan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis normatif kualitatif, dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang pendaftaran yang melampaui batas dan teknik analisis ini digunakan atas dasar pandangan Burhan Bungin yang menjelaskan bahwa, analisis bahan hukum secara kualitatif menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk menemukan makna, signifikansi, dan relevansinya.³⁸³

4. Lokasi Penelitian

³⁸³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 202.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Perpustakaan dan lokasi-lokasi lainnya yang dapat mendukung penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS TENTANG MEREK SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HUKUM

A. Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum bersifat terbatas dan bahwa penghargaan pada kekayaan intelektual diserahkan pada kekuatan hak tersebut dan penghargaan

masyarakat, dan tergantung pada kemampuan para pemikir dan toleransi masyarakat untuk mencegah peniruan.³⁸⁴ Menurut Hegel³⁸⁵, kekayaan (*property*) sebagai identifikasi pribadi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pangsa pasar adalah wasit melalui pasar individu mencoba meletakkan dan melindungi identitas diri melalui pertukaran kekayaan (*property*) secara sukarela yang mencerminkan kehendak individual. Masyarakat dalam hal ini memiliki keterbatasan hak untuk mencegah kepentingan individu yang wajar dalam pengakumulasian, penguasaan, pemberian izin atas kekayaan (*property*)-nya. Kebutuhan masyarakat saja (*as such*) tidak akan membenarkan pengambilalihan kekayaan (*property*) seseorang, tanpa adanya kompensasi yang layak.³⁸⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:³⁸⁷

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigkei*)
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi

³⁸⁴ Ibid., bisa juga dirujuk pada Alan Ryan, Op.Cit., h. 234. www.repository.unair.ac.id

³⁸⁵ J.W. Harris, Op. Cit., h. 36-41. www.repository.unair.ac.id

³⁸⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copy right)*, hal 13

³⁸⁷ Dardji Darmodihardjo, 2002, hlm 36, dikses melalui: www.slamethar.wordpress.com

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁸⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸⁹ Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁹⁰

Perlindungan hak cipta atas merek dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang “*right, ethic, and state*” yang intinya

³⁸⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53. Diakses melalui: www.repository.uinjkt.ac.id

³⁸⁹ Satjipto Raharjo, *op.cit*, hlm 69, diakses melalui: www.repository.uinjkt.ac.id

³⁹⁰ *Ibid*

sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Tradisi hukum *civil law* disebut *Natural Rigt Justification*, di mana titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta selaku orang yang memiliki *intellectual personal creation*. Ciptaan sebagai *intellectual personal creation* mensyaratkan unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) dengan derajat yang sangat tinggi dan tidak semata-mata mendasar pada unsur perwujudan (*fixation*).³⁹¹

Perlindungan hukum diberikan kepada pencipta sehingga pencipta diberikan hak eksklusif. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Perlindungan hak cipta di negara *civil law sytem* mencakup hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).³⁹²

Hukum Hak Kekayaan Intelektual secara umum melindungi gagasan-gagasan dan penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak. Hukum Hak Kekayaan Intelektual juga memungkinkan pengusaha untuk melakukan penuntutan secara perdata dan pidana apabila hasil karya, cipta, seni dan kreasinya dijiplak dan digunakan tanpa hak. Hak Kekayaan Intelektual memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual orang lain, baik dengan memperoleh ganti rugi maupun dengan menghukum orang yang melakukan pelanggaran.³⁹³

³⁹¹ *Ibid*

³⁹² Satjipto Raharjo, *op.cit*, hlm 24, diakses melalui: journal.universitassuryadarma.ac.id

³⁹³ Diakses dari www.repository.uib.ac.id

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak milik yang dikenal dalam Hukum Perdata pada hakikatnya berasal dari konsep kebendaan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud. Hal ini didasari pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa :³⁹⁴

“Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai hak milik, tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya, dengan demikian hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.³⁹⁵

Perlindungan HKI pada mulanya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide dan hasil karya warga negaranya, oleh karena itu HKI pada pokoknya bersifat teritorial suatu negara.³⁹⁶ Apabila seseorang menginginkan Hak Kekayaan Intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau mendapat perlindungan hukum maka orang tersebut harus mengikuti prosedur tertentu yang

³⁹⁴ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diakses melalui: www.repository.uinjkt.ac.id

³⁹⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Kebendaan pada Umumnya : Seri Hukum Kekayaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 31

³⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Lestari*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm. 11.

ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁹⁷

Indonesia menganut sistim pendaftaran konstitutif. Sistim ini mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan. sistim konstitutif juga dikenal dengan sistim *first to file* yang menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek merupakan orang yang berhak atas merek tersebut. Namun, walaupun Indonesia menganut sistim konstitutif, Merek Terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapat perlindungan. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention*) dan Perjanjian TRIPs (*The World Trade Organization's TRIPs Agreement*).³⁹⁸

Berdasarkan perjanjian internasional, seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan sebuah merek di negara yang telah menandatangani perjanjian internasional dapat diberikan hak prioritas. Hal ini berarti orang tersebut boleh mendahului orang lain yang mendaftarkan merek tersebut di Indonesia dengan ketentuan bahwa pendaftar awal mengajukan pendaftaran merek itu di Indonesia dalam jangka waktu enam bulan sejak permohonan awal di negara anggota yang lain.³⁹⁹

³⁹⁷ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011), hlm. 99. Diakses: www.eprints.undip.ac.id

³⁹⁸ N.N., *Sedikit Kisah tentang Hapusnya Merek IKEA*, <http://www.hki.id>., Diakses pada 13 November 2020, Pukul 04.34 WIB,

³⁹⁹ Tim Lindesey, *Op. Cit.*, hlm 143.

Menurut Suryodoningrat, di seluruh dunia terdapat 4 (empat) macam sistim pendaftaran merek, yaitu:⁴⁰⁰

- a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Berdasarkan sistim ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asalkan telah memenuhi syarat-syarat permohonan, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran.
- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.
- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
- d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain yang terdaftar yang ada persamaannya.

Pendaftaran merek dimaksudkankan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pendaftar merek di Indonesia yang dilakukan dengan sistim konstitutif, maksudnya adalah bahwa hak atas merek akan timbul karena pendaftaran. Setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek. Diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran merek.⁴⁰¹ Merek yang didaftarkan oleh orang perorangan atau badan hukum ke DJHKI tidak dapat diterima apabila terdapat unsur pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.⁴⁰² Hakikat dari

⁴⁰⁰ Diakses dari: www.repository.unej.ac.id

⁴⁰¹ Diakses dari: www.eprit.undip.ac.id

⁴⁰² Lihat UU MIG Pasal 21 ayat 3

pendaftaran merek pada dasarnya adalah untuk memudahkan pembuktian pemilik merek atau pemakai pertama dari suatu merek.⁴⁰³

Merek Terkenal di Indonesia mendapatkan perlindungan dan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG menjelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh DJHKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.⁴⁰⁴

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis menyebutkan bahwa penentuan keterkenalan suatu merek harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan dan memperhatikan pula reputasinya sebagai merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.⁴⁰⁵

⁴⁰³ Lihat UU MIG Pasal 21 ayat 1a

⁴⁰⁴ *Ibid*, UU MIG Pasal 21

⁴⁰⁵ Diakses dari: www.universitasislamindonesia

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 21 ayat (3) selanjutnya menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.⁴⁰⁶

Isu perlindungan hukum juga mengarah pada konsumen yang dirugikan akibat memperoleh produk dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasinya setelah membayar sejumlah harga pada merek yang mendompleng tersebut. Merek dengan demikian dipandang sebagai suatu properti yang harus mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif.⁴⁰⁷

Menurut Sri Redjeki Hartono, alasan Hak Kekayaan Intellektual mendapat perlindungan antara lain adalah karena :

- a. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif, kreatifitas perlu dihargai atas segala jerih payah.
- b. Suatu hasil karya yang bersifat terbuka, harus diurai, oleh karena itu memerlukan imbalan (*royalti*) baik bagi investor maupun bagi creator.
- c. Pemegang atau pemilik Hak atas Kekayaan Intellektual sangat rentan terhadap pelanggaran.

⁴⁰⁶ Lihat UU MIG pasal 21 ayat 1 dan 3

⁴⁰⁷ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011), hlm. 99.

Tidak semua merek mendapat perlindungan hukum, hal ini dapat diketahui dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) UU MIG yang menyebutkan bahwa:⁴⁰⁸

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

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan dan perpanjangan Merek Terdaftar diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa :⁴⁰⁹

- (1) Merek Terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek Terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya

⁴⁰⁸ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴⁰⁹ Pasal 35 UU MIG

jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin, terdapat 5 teori penyelesaian sengketa, sebagaimana dikutip oleh Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, SH, MH, Msi⁴¹⁰ yaitu:

2. *Contending*:

Meliputi segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba membujuk pihak lain untuk mengalah. Bila kedua belah pihak berusaha melakukan negosiasi untuk mengatasi kontroversi yang terjadi, maka *contending* juga melibatkan argumentasi persuasive, mengeluarkan tuntutan yang jauh melampaui batas yang dapat diterima, menempatkan diri dalam posisi “tidak dapat berubah”, atau menetapkan tenggat waktu.

Contending mungkin akan lebih dipilih daripada strategi lainnya, ketika kondisi-kondisi berikut terpenuhi, yaitu :

- Suatu pihak peduli terhadap hasil sendiri, tetapi tidak peduli pada hasil orang lain
- Suatu pihak bersikap antagonistic terhadap pihak lain

⁴¹⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pt Alumni, Bandung, 2021, hlm 209-213

- Aspirasi suatu pihak tinggi dan enggan untuk menurunkannya
- Suatu pihak menganggap aspirasi pihak lain juga tinggi (walaupun tidak terlalu resisten)
- Hanya ada sedikit potensi integrative yang dipercaya akan muncul, sehingga alternatif yang memuaskan kedua belah pihak juga tidak dapat dikembangkan
- Suatu pihak memiliki kapasitas untuk contending, dan
- Perlawanan pihak lain untuk menurunkan aspirasinya dianggap tidak mungkin berkurang.

3. *Problem Solving:*

Kesepakatan yang diperoleh didalam problem solving dapat membentuk kompromi (alternatif nyata yang berada di antara posisi-posisi yang lebih disukai oleh masing-masing pihak) atau dapat juga berbentuk sebuah solusi integrative (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak).

Berbagai macam taktik tersedia untuk menerapkan strategi problem solving. Termasuk diantaranya tindakan-tindakan berisiko seperti kesediaan untuk mengalah dengan harapan dapat memperoleh kembali konsesinya, mengemukakan beberapa kemungkinan kompromi untuk dirundingkan dan mengungkapkan kepentingan tersembunyinya. Juga termasuk didalamnya adalah tindakan yang mengisyaratkan kompromi, mengirimkan penengah yang dapat dipercaya kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah yang

sedang dihadapi, berkomunikasi melalui penghubung-penghubung tidak resmi, dan berkomunikasi melalui mediator.

Problem solving tampak lebih mungkin terjadi bila “persepsi bersama” (*perceived common ground/ PCG*) semakin besar. PCG adalah penilaian suatu pihak atas kemungkinan untuk menemukan alternatif yang memuaskan kedua belah pihak, bila kemungkinan ditemukannya alternatif semacam itu lebih besar, maka problem solving juga akan dianggap lebih fisibel. Bila PCG semakin besar (1) aspirasi suatu pihak semakin rendah, (2) aspirasi pihak lain dipersepsi semakin rendah, (3) “persepsi potensi integrative” (*perceived integrative potential/PIP*) semakin besar sehingga keyakinan suatu pihak bahwa alternatif yang disukai kedua belah pihak timbul atau dapat ditemukan.

4. *Yielding:*

Di mana orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak perlu berarti penyerahan total seperti strategi ini juga bisa berarti konsepsi parsial. Bila mereka lebih peduli atas hasil yang diterima oleh daripada hasilnya sendiri, maka mereka akan memilih pendekatan yielding, yang secara rasional dianggap fisibel.

5. *Inaction:*

Inaction merupakan strategi yang paling menyita waktu. Dengan demikian tekanan waktu mestinya menekan penggunaan strategi ini dan mendorong penggunaan ketiga strategi lainnya, bila suatu pihak tetap teribat di dalam kontroversi.

Ada dua sumber tekanan waktu untuk terlibat di dalam kontroversi dan kedekatan ke tenggat waktu. Di dalam negosiasi, tekanan waktu dapat disebabkan oleh negosiasi yang berkelanjutan, termasuk waktu yang hilang dari kegiatan lain. Tenggat waktu adalah sebuah titik di waktu yang akan datang. Semakin dekat seseorang ke tenggat waktu dan semakin besar penalti yang akan diterima bila melewati tenggat waktu tanpa persetujuan, semakin besar pula tekanan waktu dan semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menerapkan strategi *inaction*.

6. *With Drawing*.

Inaction dan *Withdrawing* adalah strategi yang sama dalam arti bahwa keduanya melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi. Tetapi keduanya berbeda dalam arti bahwa *withdrawing* adalah penghentian sifat permanen, sementara *inaction* adalah tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi. Walaupun *withdrawing* biasanya merupakan strategi yang jelas berbeda dibanding strategi lainnya, tetapi strategi ini kadang-kadang sulit dibedakan dengan *contending* atau *yielding*.

Dalam Penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip umum dari TRIP's tidak untuk menyamakan aturan-aturan perundang-undangan nasional negara penandatanganan Perjanjian TRIP's. Adapun yang ditetapkan dalam TRIP's hanyalah standar-standar umum untuk diimplementasikan dalam perundang-

undangan nasional negara-negara anggota. Hal ini dapat disimpulkan yang memuat istilah-istilah yang tidak kaku atau *rigid* seperti “efektif”, “layak” dan “patut”, “diluar batas kepatutan” (*undue*), “tak berlaku” (*unwarranted*), “jujur dan adil” (*fair and equitable*).⁴¹¹

Prinsip pertama di dalam prosedur penyelesaian sengketa merek yaitu prinsip “*fair and equitable*”. Prinsip ini kalau dikaitkan dengan prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu prinsip “*audi et alteram partem*” yaitu kewajiban hakim untuk mendengar kedua beah pihak (*plaintiff and defedant*) secara seimbang artinya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang mendukung gugatannya dan tergugat menyampaikan bukti-bukti yang melawan gugatan penggugat.⁴¹²

Disamping prinsip harus *fair and equitabe* TRIP’s juga mengatur penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tidak boleh berbelit-belit, biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama (*unreasonable time-limits*). Maksudnya, perkara yang dapat selesai dengan cepat jangan dibuat menjadi sulit, berbelit-belit, atau complicated. Untuk itu, seorang hakim yang menjadi Ketua Majelis harus tegas dalam memimpin persidangan agar tidak terbawa arus memperlambat proses perkara, apalagi disertai untuk rekayasa untuk menguntungkan salah satu pihak.⁴¹³

⁴¹¹ *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini hlm 213-215

⁴¹² *Ibid*

⁴¹³ *Ibid*

Prinsip lain yang diatur dalam aturan Umum adalah kewajiban anggota untuk menciptakan peradilan khusus. Di Indonesia telah dibentuk Pengadilan Negeri Niaga khusus untuk sengketa hak kekayaan intelektual yang terdiri atas merek, hak cipta, paten, desain industri, kecuali mengenai rahasia dagang masih masuk didalam yurisdiksi Pengadilan Umum. Dengan demikian, tidak ada pembatasan waktu sebagaimana di Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berlaku sejak 1 Agustus 2001.⁴¹⁴

Undang-Undang Merek yang baru juga mengatur pembatasan waktu untuk penyelesaian sengketa mulai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga sampai dengan putusan akhir Mahkamah Agung yaitu dalam tenggang waktu 90 hari, dapat dilihat dari tabel prosedur penyelesaian sengketa pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.⁴¹⁵

Penyelesaian sengketa dalam bentuk pengajuan gugatan baik penghapusan maupun pembatalan diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan niaga yang terdekat dengan tergugat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang berlaku tanggal 18 Agustus 1999. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, pengadilan niaga ada 5, yaitu: Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Semarang. Sedangkan dalam hal tergugat berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

⁴¹⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit*

⁴¹⁵ *Ibid*

gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selama proses pemeriksaan dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar, maka pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan produksi, peredaran, maupun perdagangan barang dan/atau jasa atas penggunaan merek secara tanpa hak tersebut. Hal ini akan dibahas dalam sub bab tersendiri mengenai ganti kerugian.

Jangka waktu sidang pemeriksaan sampai dengan putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.⁴¹⁶

Dalam hal salah satu pihak keberatan terhadap putusan pengadilan niaga, maka dapat mengajukan permohonan kasasi dengan jangka waktu pemeriksaan dan putusan selama 90 (sembilan puluh) hari dan apabila salah satu pihak keberatan terhadap keputusan Mahkamah Agung, maka dapat mengajukan peninjauan kembali. Ketentuan mengenai permohonan kasasi maupun peninjauan kembali tersebut sebagaimana diatur dalam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 dan Pasal 89 UU MIG (Merek dan Indikasi Geografis).⁴¹⁷

⁴¹⁶ UU MIG Pasal 85 ayat 7

⁴¹⁷ UU MIG Pasal 87 dan Pasal 89

Dalam penyelesaian sengketa, Hukum Acara memegang peranan penting dalam proses peradilan, hukum acara adalah senjata utama dari peradilan bila diumpamakan hukum acara peradilan seperti rel kereta yang menentukan arah laju kereta. Hukum acara adalah suatu peraturan hukum bagaimana menjalankan dan mempertahankan hukum materil. Hukum acara dibagi menjadi dua yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam praktik peradilan banyak gugatan gagal karena tidak memahami hukum acara misalnya mengenai tenggang waktu kasasi, penyerahan memori kasasi terlampaui.

Syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis, beraku mutalis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis. Kasasi: pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi; panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera; termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera sidang pemeriksaan dan keputusan dan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi; panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal utusan atas permohonan kasasi diucapkan.

Hukum Acara dibagi menjadi dua yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dalam praktik peradilan banyak gugatan gagal karena tidak memahami hukum acara misalnya mengenai tenggang waktu kasasi, penyerahan memori kasasi terlampaui.⁴¹⁸

Efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui Arbitrase dibandingkan dengan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji perundang-undangan nasional.⁴¹⁹

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi), tetapi perkembangan berikutnya timbul penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena ketidakpuasan terhadap upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor (No) 30 Tahun 1999. Namun, yang dapat diselesaikan adalah sengketa di bidang perdagangan atau bisnis, sehingga sengketa-sengketa yang timbul bukan berkaitan dengan bisnis dan tidak dapat diadakan perdamaian bukan merupakan obyek penyelesaian Undang-Undang tersebut.⁴²⁰

⁴¹⁸ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Pemegakan Hukum Hak Cipta, Merek Dan Indikasi Geografis*, Cet. Ke-2, P.T. Alumni, Bandung, 2018, hlm. 76

⁴¹⁹ Sudjana, *Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung

⁴²⁰ Sujana, *Op.cit*

Lahirnya UU No 30 Tahun 1999 berdasarkan atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam UU tersendiri. Di dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.⁴²¹

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan Arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sd Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1847. 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herzeiene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1917 No 127).⁴²²

Perkembangan dunia usaha dan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de*

⁴²¹ *Ibid*

⁴²² Penjelasan Umum UU No 30 Tahun 1999.

Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman Arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *condido sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglementop de Rechtvordefing*). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah dilaksanakan.⁴²³

Negara maju seperti Amerika memulai usaha-usaha untuk menemukan bentuk APS terjadi pada saat Warren Burger (mantan *Chief of Justice*) diundang pada suatu konferensi yaitu *Roscoe Pound Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice (Pound Conference)* di Saint Paul, Minnesota. Para akademisi, pengamat hukum, serta pengacara yang menaruh perhatian pada masalah sengketa/ konflik, berkumpul bersama pada konferensi tersebut, akhirnya disusun menjadi suatu pengertian dasar (*basic understanding*) tentang penyelesaian sengketa saat itu.⁴²⁴

Ketentuan UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS dapat diberlakukan untuk sengketa di luar pengadilan berkaitan dengan KI. APS menurut UU tersebut meliputi antara lain mediasi. Namun, dikenal juga mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal itu berarti mediasi dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu mediasi di luar pengadilan; dan mediasi di pengadilan.

⁴²³ <https://www.scribd.com/doc/231904015/Makalah-tentang-Penyelesaian-Sengketa-Alternatif>

⁴²⁴ *ibid*

Mediasi di pengadilan diatur dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian” (Pasal 10 Ayat (2)). Sedangkan mediasi di luar pengadilan, dalam UU No. 48 Tahun 2009 diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Empat pasal ini merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS. Menurut UU No. 48 Tahun 2009, mediasi melalui pengadilan diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA No. 1 Tahun 2008 yang terdiri atas VIII Bab dan 27 Pasal, tidak merujuk dan tidak pula mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 sebagaimana tidak ditemukannya UU No. 30 Tahun 1999 dalam Konsiderans “Meningat” PERMA yang dimaksudkan itu.⁴²⁵ Dengan demikian, mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 berbeda dengan mediasi dalam UU No 30 Tahun 1999. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan sebagai mediasi dalam pengadilan (litigasi) sedangkan mediasi menurut UU No 30 Tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).⁴²⁶

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik dimana konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).⁴²⁷ Pruitt dan Rubin melihat konflik dari perbedaan

⁴²⁵ Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*

⁴²⁶ <https://www.scribd.com/doc/231904015/Makalah-tentang-Penyelesaian-Sengketa-Alternatif>

⁴²⁷ Salim HS, *op cit*, hlm.82. Lihat juga Idris Talib, *loc.cit*.

kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Selanjutnya, Teori Konflik dapat digolongkan atas objek kajiannya, faktor penyebab terjadinya konflik; dan strategi dalam penyelesaian konflik.⁴²⁸

Teori penyelesaian sengketa dapat disebut juga teori kebutuhan atau kepentingan manusia, yang intinya teori ini mengungkapkan bahwa konflik (Penyelesaian sengketa) dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.⁴²⁹

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu⁴³⁰ :

- a. *Power Based*, merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pendekatan ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain;
- b. *Right Based*, adalah pendekatan dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur

⁴²⁸ *Ibid*, hlm. 85

⁴²⁹ Selengkapnya lihat Takdir Rahmdi dalam <http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>

⁴³⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm 8 <http://ilib.usm.ac.id/sipp/doc/jurnas/gdl-usm--dewitutu-87-1-pengatur-e.pdf>

adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketa harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan atau melalui arbitrase.⁴³¹ Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan *win-lose solution*, yaitu ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya;

c. *Interest Based*, merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada kepentingan pihak- pihak yang bersengketa, bukan pada posisi masing-masing sehingga mencerminkan kepentingan kontraktual (perdata), yang diklasifikasikan menjadi:⁴³²

(1). *Quality arbitration*, yang menyangkut permasalahan faktual (*question of fact*) yang memerlukan para arbiter dengan kualifikasi teknis yang tinggi;

(2). *Technical arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak;

(3). *Mixed arbitration*, sengketa mengenai permasalahan faktual dan hukum (*question of fact and law*).⁴³³

⁴³¹ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian pihak lain yang turut menguatkan kekuatan hukum memaksa dari putusan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Idris Talib, *ibid* sengketa di luar pengadilan, sanksinya bersifat heteronom. Bersifat otonom, oleh karena upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada lembaga peradilan (Peradilan Umum), antara lainnya melalui aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, oleh karena putusan arbitrase maupun putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan penguatannya lebih lanjut melalui lembaga peradilan. Hal ini berarti Ada.

⁴³² <http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa.html>

⁴³³ *Ibid*

3. Teori Penemuan Hukum

Teori Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) menurut Paul Scholten adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechtverwijning* (penghalusan/ pengkonkretan hukum).

Paul Scholten memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistem hukum itu juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut.⁴³⁴ Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.⁴³⁵ Hukum sebagai sistem terbuka yang dikaitkan dengan kesempatan untuk melakukan interpretasi, di antaranya adalah mengisi kekosongan hukum. Paul Scholten⁴³⁶ berpendapat bahwa kekosongan hukum hendaknya membedakan antara 2 (dua) konsep kekosongan, yaitu:

⁴³⁴ Dikutup dari: www.sofianasma.wordpress.com

⁴³⁵ Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 164.

⁴³⁶ Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanintijo Soemitro, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok Modul 1-5*, Karunia, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm. 93.

1. Kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya;
2. Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran analogi pun problemnya tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.

Selanjutnya Paul Scholten menyarankan agar pikiran tentang kekosongan hukum seperti di atas ditinggalkan saja dan tidak membuat perbedaan lagi antara penerapan hukum oleh hakim dan pembuatan hukum oleh pembuat undang-undang. Di dalam penerapannya juga dijumpai masalah penilaian dan tidak hanya menangani pengotak-atikan pengertian-pengertian logis belaka. Dalam penerapan hukum selalu dijumpai adanya hal-hal baru yang ditambahkan. Keputusan yang dilakukan oleh hakim akhirnya merupakan suatu lompatan dari penalaran yang logis kepada suatu penilaian. Keputusan hakim senantiasa tidak terlepas dari tujuan akhir keputusan hukum itu, yaitu keadilan. Keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat yang dapat dirumuskan sebagai *similia similibus* atau memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama (perkara yang sama/sejenis harus diputus sama).⁴³⁷

⁴³⁷ *ibid*

Menurut Paul Scholten penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi⁴³⁸ dan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) teori, yaitu: penafsiran menurut ilmu hukum dan penafsiran menurut metodenya. Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu:⁴³⁹

- 1) Penafsiran subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.
- 2) Penafsiran obyektif, merupakan kebalikan dari penafsiran subyektif. Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundangundangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
- 3) Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit, peraturan perundangundangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut.⁴⁴⁰ Dalam Hukum Administrasi, penafsiran restriktif biasanya digunakan dalam menafsirkan mengenai tunjangan anak, sebagai “anak kandung”, dan bukanlah mencakup “anak luar kawin”.

⁴³⁸ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, h 81

⁴³⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10 April 1996, hal. 7

⁴⁴⁰ P.A.F. Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 44

- 4) Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memberi arti lebih luas daripada apa yang tersurat.

Dari pengertian penemuan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.⁴⁴¹

Salah satu fungsi peraturan perundang-undangan adalah untuk melindungi hak-hak atau kepentingan individu manusia, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. Manusia bersifat dinamis, demikian pula dengan hukum. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap dan sangat jelas, oleh karena itu hukum harus dicari dan ditemukan.⁴⁴² Penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.⁴⁴³

Keharusan untuk menemukan hukum baru, tidak saja ketika aturannya tidak jelas tetapi juga saat hukumnya memang tidak ada, karena peraturan perundang-

⁴⁴¹ <http://etheses.iainkediri.ac.id/1047/3/931102615-BAB%20II.pdf>, diunduh pada tanggal senin 29 Maret 2021, pk. 11.20

⁴⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 2014), hlm. 49.

⁴⁴³ *Ibid.*, hlm. 39.

undangan tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*). Oleh karena itu diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan hakim yang merupakan penerapan hukum.⁴⁴⁴

Eksistensi penemuan hukum sangat penting karena penemuan hukum dirasa mampu untuk memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim dapat diartikan sebagai *ijtihad* hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, di mana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan jalan interpretasi.⁴⁴⁵ Penemuan hukum dengan demikian dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim. Hakim dalam hal ini harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Apabila terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketika hukum bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman dan hal tersebut menimbulkan ruang kosong maka hakim harus mengisi

⁴⁴⁴ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum melalui Putusan Pengadilan*, hlm. 81.

⁴⁴⁵ Paul Scholten sebagaimana dikutip dalam H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 217.

kekosongan tersebut. Hakim akan mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, traktat, doktrin, kebiasaan, hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁴⁴⁶

Terdapat 2 (dua) aliran yang berkaitan dengan penemuan hukum, yaitu aliran Legisme dan *Frei Rechtslehre*.⁴⁴⁷ Aliran legisme adalah aliran yang tumbuh pada abad ke-19 karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalis hampir ditinggalkan. Aliran legisme menekankan bahwa hakikat hukum adalah hukum tertulis, oleh karena itu semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada akhirnya hal ini menimbulkan pandangan yang keliru dan berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis sehingga menganggap bahwa kekuasaan adalah sumber hukum.⁴⁴⁸

Aliran legisme dalam perkembangannya semakin ditinggalkan karena masyarakat semakin menyadari bahwa undang-undang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah bersifat statis dan kaku, yaitu tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat mengenai suatu permasalahan hukum. Undang-undang yang bersifat abstrak dan umum menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara *in concreto* oleh para hakim di pengadilan. Hakim tidak mungkin dapat

⁴⁴⁶ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 8.

⁴⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2010, hlm. 212.

⁴⁴⁸ Pontang Moerad, B.M., *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung, 2005, hlm. 119.

memutus suatu perkara jika hanya berfungsi sebagai terompet undang-undang, oleh karena itu hakim harus melakukan berbagai kreasi tertentu. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam aliran legisme melahirkan aliran *Frei Rechtslehre*.⁴⁴⁹

Aliran *Frei Rechtslehre* bertolak belakang dengan aliran legisme. Ciri utama dalam aliran ini adalah bahwa hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (*judge made law*) karena keputusan didasarkan pada keyakinan hakim. Berdasarkan aliran *Frei Rechtslehre*, yurisprudensi merupakan sumber hukum primer dan undang-undang merupakan sumber hukum sekunder. Putusan Majelis Hakim lebih bersifat kekinian karena selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial (*social doelmatigheid*). Tujuan utama dari aliran *Frei Rechtslehre* adalah memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, pada perkembangan selanjutnya ditemukan kenyataan bahwa aliran *Frei Rechtslehre* menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketika suatu undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, maka saat itu hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).⁴⁵⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

⁴⁴⁹ *Ibid*, hlm. 154. Diakses dari www.sofianasma.wordpress.com

⁴⁵⁰ Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, jurnal Kajian Hukum Islam, Al-Munahij, 2017

Hakim dilarang menolak suatu perkara yang tidak jelas atau tidak lengkap peraturan perundang-undangannya. Larangan bagi hakim untuk menolak perkara tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁵¹ yang menyebutkan, bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya”.

Hasil temuan Hakim akan menjadi hukum (yuris) apabila diikuti oleh hakim berikutnya dan menjadi yurisprudensi. Penemuan hukum tersebut dapat dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum berpedoman pada berbagai metode yang telah ada, antara lain:⁴⁵²

a. Metode Interpretasi (*Interpretation Method*)

Yaitu suatu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks suatu undang-undang agar lingkup suatu kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna suatu undang-undang. Interpretasi (penafsiran) merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.⁴⁵³

penafsiran dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut :

⁴⁵¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵² Dikutip dari: www.repository.uksw.edu

⁴⁵³ Dikutip dari: www.sofianasma.wordpress.com

1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
 2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
 3. Sistimatis, yaitu menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistim perundang-undangan.
 4. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna atau tujuan kemasyarakatan.
 5. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaidah hukum di tempat lain.
 6. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- b. Metode Konstruksi Hukum atau Penalaran (*Redeneerwijzen*) konstruksi hukum dapat digunakan oleh hakim sebagai metode penemuan hukum apabila Hakim dalam mengadili suatu kasus tidak didapati peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Merek Terdaftar dan Merek Terkenal

1. Pengertian Merek Terdaftar

Regulasi yang saat ini menjadi payung hukum yang mengatur segala hal terkait dengan merek adalah UU MIG dimana salah satu pertimbangan diundangkannya UU MIG dapat dilihat pada konsiderans menimbang huruf c UU MIG disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional

sehingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu diganti.⁴⁵⁴

Pada dasarnya manusia memiliki kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, kecuali dalam kasus khusus dan kebutuhan yang sangat mendesak yang dapat dibenarkan. Hak untuk tidak dirugikan (*the right not to be harmed*) secara leksikal ada sebelumnya sebagai hak alamiah. Ada 2 (dua) kunci hak bebas yakni:⁴⁵⁵

1. All persons have a liberty right to dispose of their efforts as they see fit; 2. All persons have a liberty right to use the common "the earth and all its fruit which God give to humankind". (Terjemahan bebasnya adalah: 1. Semua orang memiliki hak kebebasan untuk membuang upaya mereka sesuai keinginan mereka; 2. Semua orang memiliki hak kebebasan untuk menggunakan "bumi dan semua buahnya yang diberikan Tuhan kepada umat manusia"

Kedua hak bebas ini berarti bahwa dalam hukum alam tidak ada orang yang dapat menuntut terhadap orang lain atas penggunaan yang tidak merugikan dari upayanya atau penggunaan yang tidak merugikan bagi masyarakat . Ada tiga hal penting dalam hal ini:⁴⁵⁶

- 1. Our claim right to be free from harm;*
- 2. Our claim right to have a share of other's plenty in times of our great need;*
- 3. Our liberty right to use the common.*

Terjemahan bebasnya adalah:

1. Hak klaim kami untuk bebas dari bahaya;

⁴⁵⁴ Lihat UU MIG dalam pertimbangan huruf a

⁴⁵⁵ Ibid, hlm. 29-36

⁴⁵⁶ Ibid. Bisa juga dibaca pada Roger B. Porter, Pierre Sauveat. all, *Efficiency, Equity and Legitimacy: A Multilateral Trading system at The Millenium*, Brooking Institute Press, Washington D.C., 2001, hlm. 34-39. Dikutip dari: repository.unair.ac.id

2. Hak klaim kami untuk mendapat bagian dari kekayaan orang lain pada saat kami sangat membutuhkan;
3. Hak kebebasan kita untuk menggunakan milik bersama

Hal yang sama ada pada HKI. Jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan melakukan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta, inventor ataupun pendesain kreasi intelektual memiliki kekayaan (property) atas kreasi intelektualnya. Sistem HKI dalam pemberian hak eksklusif telah dibenarkan secara luas melampaui model John Locke.

⁴⁵⁷

Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (*zaak*) dan perikatan (*verbintenis*).⁴⁵⁸ Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁵⁹ Lebih lanjut menurut Pasal 499 *Burgerlijke Wetboek* (BW) pengertian benda (*zaak*) meliputi barang (*good*) dan hak (*recht*). Baik harta kekayaan maupun hak yang melekat di atasnya diakui dan dilindungi berdasarkan bukti yang sah.⁴⁶⁰ HKI merupakan hak kebendaan (*zakelijk recht*) sebagai suatu.⁴⁶¹ ” Hak yang bersifat mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan penuh dan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap

⁴⁵⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 12, Dikutip dari: repository.unair.ac.id

⁴⁵⁸ Van Apeldoorn (terjemahan), *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 63-71, Dikutip dari: repository.unair.ac.id

⁴⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm 10-11. Dikutip dari: repository.unair.ac.id

⁴⁶⁰ *Ibid.* Dikutip dari: repository.unair.ac.id

⁴⁶¹ Sri Soedewi Majchsoen Sofwan, *Hukum Perdata. Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 24 Dikutip dari: repository.unair.ac.id

siapapun”. Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan yang bersifat absolut dengan hak perorangan yang bersifat relatif yaitu:⁴⁶²

- a. merupakan hak yang mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- b. mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti bendanya) kemanapun bendanya tersebut berada;
- c. memberikan kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi bagi hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi daripada yang terjadi kemudian;
- d. mempunyai sifat *droit de preference* yakni hak untuk didahulukan;
- e. mempunyai hak gugat kebendaan;
- f. hak untuk memindahkan hak kebendaan yang penuh.

Lebih lanjut ada hak kebendaan yang bersifat sempurna yakni Hak Milik yang diatur dalam Pasal 570 BW yang menyatakan:⁴⁶³

Hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undangundang dan dengan pembayaran ganti rugi.

⁴⁶² *Ibid.*, h. 25-27. Dikutip dari: repository.unair.ac.id

⁴⁶³ Pasal 570 BW

Sebagai salah satu hak yang masuk dalam kelompok Hak Milik Intelektual dan sebagai bagian dari hukum harta benda,⁴⁶⁴ definisi merek menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut:⁴⁶⁵

“ a character, the sign, writting or ticket upon manufactured goods to distinguish them from others.

(Merek adalah sebuah karakter, tanda, tulisan atau tiket yang ditaruh di barang hasil produksi untuk membedakan dengan yang lainnya)”.

Article 15 TRIPs Agreement menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah sebagai berikut :⁴⁶⁶

“Any sign or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of understanding, shall be capable of constituting a trade marks. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks

(Setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lainnya, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur, *figure* dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, negara anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya dengan sifat pembeda yang diperolehnya karena penggunaannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan tersebut sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar lambang dapat divisualisasikan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merek sebagai berikut.⁴⁶⁷

⁴⁶⁴ Wedi Pratanto, *Kepemilikan IJmum Dan Negara Di Indonesia*, dalam Jurnal Studi Islam Dan Muamalah At-Taahdzib Sekolah Tinggi Aagama Islam AT-TAHDZIB Volume 1, Nomer 1, September-Februari 201 1-2012 ISSN-2089-7723-DI

⁴⁶⁵ N.N., *The Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/marks>. Diakses pada Hari Minggu, 22 November 2020, Pukul 17.42 WIB.

⁴⁶⁶ *Ibid.*

⁴⁶⁷ N.N ., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id>., Diakses pada Hari Selasa, 24

“Merek adalah tanda yang dikenal oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya”.

Pendapat para ahli tentang pengertian merek sangat beragam, antara lain:

- a. I Gusti Gede Getas yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik produsen dan lain-lain) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.⁴⁶⁸
- b. Menurut Yusran Isanaini, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴⁶⁹
- c. Molengraaf berpendapat bahwa merek adalah dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya saehingga dibandingkan dengan barang-barang yang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁴⁷⁰

November 2020, Pukul 20.47 WIB.

⁴⁶⁸ I Gusti Gede Getas, *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996, hlm. 2.

⁴⁶⁹ Yusran Isanaini, Dikutip dalam Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 121.

⁴⁷⁰ Molengraaf, Dikutip dalam *Ibid.*

- d. H.M.N. Purwo Sutjipto menyatakan bahwa merek merupakan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁴⁷¹
- e. Sudarmanto berpendapat bahwa merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lain. sebagai suatu tanda pembeda, merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki satu persamaan antara satu dengan yang lain, baik pada keseluruhannya atau pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya adalah apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaian. Sedangkan persamaan pada pokoknya adalah apabila memiliki persamaan pada bentuk, cara, penempatan bentuk dan bunyi ucapan.⁴⁷²
- f. Harsono Adisumarto merumuskan merek sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama ternak yang lain. tanda cap tersebut menunjukkan bahwa ternak tersebut milik seseorang. Pada sapi tersebut, sebagai petunjuk biasanya digunakan inisial dari nama pemilik.⁴⁷³

⁴⁷¹ H.M.N. Purwo Sutjipto, Dikutip dalam *Ibid.*

⁴⁷² Sudarmanto, Sebagaimana Dikutip dalam H.O.K Saidin, *Op, Cit.*, hlm. 343.

⁴⁷³ Harsono Adisumarto, Sebagaimana Dikutip dalam *Ibid.*

Berdasarkan beberapa pengertian tentang merek tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang harus ada dalam suatu merek, yaitu :⁴⁷⁴

- a. Merupakan suatu tanda;
- b. Mempunyai daya pembeda;
- c. Digunakan dalam perdagangan;
- d. Digunakan pada barang dan/atau jasa yang sejenis.

Merek sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang sejenis dan sekaligus juga merupakan jaminan mutu suatu barang dan/ atau jasa jika dibandingkan dengan barang dan/atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.

Selama ini hanya dikenal merek konvensional, seperti kata, lukisan/gambar, logo, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Perkembangan tipe merek yang baru (*neo traditional marks*) meliputi merek tiga dimensi, merek suara/bunyi, merek hologram. Permohonan merek yang merupakan *neo-traditional marks*, harus menyatakan dengan jelas bahwa merek yang dimohonkan adalah merek tiga dimensi, merek suara, atau merek hologram.⁴⁷⁵

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang memegang peranan penting dalam kelancaran dan peningkatan produk barang dan/atau jasa. Hal ini dikarenakan merek memiliki nilai yang sangat penting dan strategis bagi produsen dan konsumen. Merek bagi produsen, selain untuk membedakan dengan produk

⁴⁷⁴ Lihat pasal 2 ayat 3, UU MIG

⁴⁷⁵ Marni Emmy Mustofa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Pt. Alumni, Bandung, 2021, hlm 57, Lihat UU MIG Pasal 1 ayat 1

barang dan/atau jasa sejenis lainnya juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Merek bagi konsumen, selain mempermudah identifikasi juga merupakan simbol harga diri. Bagi sebagian masyarakat, pilihan merek tertentu untuk suatu barang dan/atau jasa sudah terbiasa dikarenakan beberapa alasan, misalnya karena kualitas produk barang dan/atau jasa yang bersangkutan, oleh karena itu fungsi merek sebagai jaminan kualitas suatu produk akan semakin terlihat.⁴⁷⁶

Merek mempunyai fungsi untuk memberikan identitas pada suatu barang dan/atau jasa yang merupakan jaminan atas kualitas produk barang dan/atau jasa tertentu. Konsumen yang terbiasa membeli produk barang dan/atau jasa dengan merek tertentu akan merasa puas dengan merek barang dan/atau jasa tersebut dan selalu mencari produk barang dan/atau jasa dengan merek tersebut. Merek dengan demikian juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu mengiklankan suatu produk barang dan/atau jasa.

Suatu merek juga dapat memiliki fungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh pihak lain. Produk barang dan/atau jasa yang sejenis tentu perlu diberi merek tertentu sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pengertian sejenis adalah bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk dalam kelas barang dan/atau jasa yang sama.⁴⁷⁷

⁴⁷⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 52.

⁴⁷⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003), hlm. 322.

Fungsi merek dengan demikian adalah sebagai berikut :⁴⁷⁸

a. Fungsi Indikator Sumber

Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan oleh karena itu merek berfungsi juga untuk memberikan indikasi bahwa produk tersebut dibuat secara profesional.

b. Fungsi Indikator Kualitas

Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas suatu produk terkait dengan produk-produk yang bergengsi.

c. Fungsi Sugestif

Pembeli produk dengan merek tertentu memberi kesan bahwa pembeli yang bersangkutan merupakan kolektor produk tersebut.

Fungsi merek lain adalah sebagai berikut :⁴⁷⁹

- a. Sebagai tanda pengenal atau untuk membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produk orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. Sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat seringkali mengkaitkan dengan suatu *image*, kualitas atau reputasi suatu barang atau jasa

⁴⁷⁸ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 359.

⁴⁷⁹ Elly Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2012, hlm. 14

dengan merek tertentu. Suatu merek dapat menjadi suatu kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

- c. Sebagai jaminan atas mutu suatu barang. Merek berguna juga bagi konsumen, karena konsumen tertentu seringkali hanya ingin menggunakan produk barang dan jasa dengan merek tertentu yang berkualitas tinggi, aman dikonsumsi dan akan merasa tertipu jika menggunakan merek dengan kualitas yang rendah.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan, bahwa :

“Hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas merek merupakan suatu monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut, namun hak atas merek bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu atas perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak memperpanjang jangka waktu perlindungan tersebut maka pihak lain dapat menggunakannya. Hak merek juga dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, terhadap pihak yang tidak berhak menggunakan merek sebagai hak eksklusif. Merek menjadi hak yang hanya

diperuntukkan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan ijin pemilik merek.⁴⁸⁰

Hak atas merek menimbulkan hak ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya. Hak atas merek merupakan hak eksklusif, oleh karena itu hanya pemilik merek yang berhak atas hak ekonomi dari suatu merek. Hak ekonomi merupakan suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan atas sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri mereknya atau karena mereknya digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek hanya terbatas pada 3 (tiga) hal, yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang dan lisensi merek jasa tanpa variasi lain.⁴⁸¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek Terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek Terdaftar.

Rahmi Jened menyatakan bahwa merek (*trademark*) sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa, untuk itu merek harus memiliki beberapa elemen, yaitu :⁴⁸²

- a. Tanda dengan daya pembeda;
- b. Tanda tersebut harus digunakan; dan

⁴⁸⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 131.

⁴⁸¹ *Ibid.*

⁴⁸² Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 6.

c. Untuk perdagangan barang dan/atau jasa

Paris Convention mengatur mengenai merek, di mana merek dibedakan menjadi :⁴⁸³

a. Merek Dagang.

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

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-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi para produsen atau dari para pedagang dari barang-barang yang dihasilkan suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri tertentu.⁴⁸⁴

⁴⁸³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 171.

⁴⁸⁴ *Ibid*, hlm. 184.

The Nice Agreement of the International Classification of Goods and Services for the purpose of the Registration of Mark sejak tahun 1957 telah mengenal merek jasa dan pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di berbagai negara.⁴⁸⁵

R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴⁸⁶

a. Merek Kata

Merek kata adalah merek yang hanya terdiri dari kata, misalnya *Good Year*, *Dunlop* dan lain-lain.

b. Merek Lukisan

Yaitu merek yang terdiri dari suatu lukisan yang jarang atau bahkan tidak pernah digunakan.

c. Merek Kombinasi Kata dan Lukisan

Yaitu merek yang merupakan kombinasi antara kata dan lukisan. Merek seperti ini banyak sekali digunakan, misalnya rokok putih dengan merek *Escort*, yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dan di bawahnya terdapat tulisan *Escort*.

Menurut R. Soekardono, undang-undang tidak pernah memerintahkan tentang bentuk atau wujud dari merek. Undang-undang hanya menentukan bahwa merek harus mempunyai daya pembeda yang diwujudkan dengan .⁴⁸⁷

⁴⁸⁵ Dikutip dari: www.pak.uui.ac.id

⁴⁸⁶ R.M. Suryodiningrat, Sebagaimana Dikutip dalam *H.O.K. Saidin, Op. Cit.*, hlm. 359.

⁴⁸⁷ *Ibid.*

- a. Cara yang oleh siapapun dengan mudah dapat dilihat (*beel mark*).
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c. Kombinasi dari merek atas merek penglihatan dan merek perkataan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek meliputi :⁴⁸⁸

- a. Merek Dagang⁴⁸⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa :

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

- b. Merek Jasa⁴⁹⁰

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa :

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

Selain kedua jenis merek tersebut, dikenal juga merek kolektif. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa :⁴⁹¹

⁴⁸⁸ UU MIG pasal 2 ayat (2)

⁴⁸⁹ UU MIG Pasal 1 angka 2

⁴⁹⁰ UU MIG Pasal 1 angka 3

⁴⁹¹ UU MIG Pasal 1 angka 4

“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 membedakannya dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

Merek yang dikenal dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :⁴⁹²

a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis suatu gaya hidup, baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat atau konsumen akan melihat bahwa kualitas merek tersebut rendah. Merek jenis ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat atau konsumen serta tidak mampu membentuk lapisan pasar.

b. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek Terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek jenis ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga semua jenis barang yang berada di bawah merek ini akan menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos.

c. Merek Termashyur (*Famous Mark*)

⁴⁹² M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80.

Merek jenis ini merupakan jenis merek yang tertinggi dan digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.

2. Pengertian Merek Terkenal

Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberikan kepada merek yang telah didaftarkan. Dengan didaftarkannya suatu merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.⁴⁹³ Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melintasi batas-batas negara. Semakin banyak negara yang menjual merek tersebut maka semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui tentang merek tersebut. Dengan kata lain merek tersebut telah mendapatkan reputasi yang tinggi.

Membicarakan merek tidak terlepas dari membicarakan Merek Terkenal. Dalam beberapa literatur banyak terdapat istilah yang menunjuk pada Merek Terkenal, diantaranya adalah *famous mark*, *well-known mark* dan *renown mark*. Istilah *well-known mark* dan *famous mark* mengacu pada Merek Terkenal sedangkan *renown mark* mengacu pada merek termasyhur yang dianggap mempunyai tingkat keterkenalan lebih tinggi dari Merek Terkenal.⁴⁹⁴

Istilah-istilah tersebut memberikan tingkatan atas keterkenalan suatu merek, dalam bahasa Indonesia, istilah *well-known mark*, sulit untuk mengetahui

⁴⁹³ Dwi Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Perubahan UU NO 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dihubungkan dengan TRIPs-WTO*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 20.a

⁴⁹⁴ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

keterkenalan *well-known mark* dan pengertiannya. Di Indonesia, pengertian *well-known* sama dengan *famous*, yaitu terkenal. *well-known mark* diartikan sebagai Merek Terkenal yang memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*). Lambang suatu Merek Terkenal memiliki kekuatan memukau sehingga segala jenis barang yang berada di bawah merek tersebut akan menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada semua lapisan konsumen. *Famous mark* merupakan tingkat derajat merek tertinggi yang diartikan sebagai merek termasyhur. Beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut merek termasyhur adalah *highly renown mark* atau *notorious mark*.⁴⁹⁵ Istilah tersebut merupakan *superlative* dari *well known* yang berarti bahwa merek termasyhur mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek biasa (*normal mark*).⁴⁹⁶

Reputasi merek mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang dan/atau jasa. Berdasarkan reputasi merek banyak konsumen yang semakin mengenal merek tersebut, akhirnya merek tersebut dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen.

Hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi yang dapat diterima semua pihak tentang pengertian Merek Terkenal tersebut. Kalaupun ada, hal itu dilakukan semata-mata karena adanya kepentingan dari pemilik merek yang bersangkutan. Berhubung sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai Merek Terkenal,

⁴⁹⁵ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 82.

⁴⁹⁶ *Ibid*, hlm. 85.

mengingat kriteria atau batasan Merek Terkenal berbeda-beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan nasional maupun internasional.

Merek Terkenal biasa disebut juga sebagai *well known mark*, merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian.⁴⁹⁷ Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang menyatakan bahwa Merek Terkenal (*well known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan Merek Terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.⁴⁹⁸ Merek Terkenal dalam *International Trademark Assosiation* (INTA) adalah *a trademark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark*. Pendapat lain menyatakan bahwa dalam menetapkan apakah suatu merek *well known*, harus diperhitungkan pengetahuan akan Merek Terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut.⁴⁹⁹

Pendapat tersebut diatas berbeda dengan pendapat yang menyatakan Merek Terkenal sebagai berikut:⁵⁰⁰

- a. Suatu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (*confussion/verwarring*) dengan suatu merek yang

⁴⁹⁷ Dwi Rezi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴⁹⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 87.

⁴⁹⁹ Achmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 73

⁵⁰⁰ O.C. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 182.

secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga; pendaftaran ini adalah batal demi hukum;

b. “Terkenal” dalam arti luas: dikenal dari radio, TV, Media Internet dan publikasi lain sekalipun belum digunakan dalam negara yang bersangkutan.

Merek Terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat.⁵⁰¹ Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang menyatakan bahwa merek dagang terkenal yang bersifat internasional adalah merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.⁵⁰²”

Lebih lanjut pendapat tentang kriteria Merek Terkenal, antara lain:⁵⁰³

- a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen;
- b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik;
- c. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1) Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - 2) Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
 - 3) Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 4) Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.

⁵⁰¹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 241.

⁵⁰² Imam Sjahputra,, Heri Herjandono dan Parjio. *Hukum Merek Baru Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1997), hlm. 20.

⁵⁰³ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 86-88.

Richard Heat mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur sebuah Merek Terkenal, yaitu :⁵⁰⁴

“Some of the possible criteria which were mentioned are as follows but they are not necessarily exhaustive :

- a. market share;*
- b. Inherent registrability;*
- c. Acquired distinctiveness;*
- d. The nature of the goods or services;*
- e. The nature of the channels of trade;*
- f. The duration of extent of use;*
- g. The duration and the extent of publicity.*

Terjemahan bebasnya adalah:

“Beberapa kriteria yang mungkin disebutkan adalah sebagai berikut tetapi tidak harus lengkap:

- b. saham;
- c. registrasi bawaan;
- d. kekhasan yang didapat;
- e. jatuh tempo barang atau jasa;
- f. sifat saluran perdagangan;
- g. durasi tingkat penggunaan;
- h. durasi dan tingkat publisitas.

Menurut Yahya Harahap, kriteria Merek Terkenal antara lain adalah :⁵⁰⁵

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

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan

rekomendasi mengenai kriteria Merek Terkenal sebagai berikut ⁵⁰⁶:

⁵⁰⁴ Dikutip dari: www.lib.ui.ac.id

⁵⁰⁵ *Ibid*, hlm. 80.

⁵⁰⁶ *Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well Known Mark, Adopted by Assembly of the Paris Union for The Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meeting of The*

- a. *The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
- b. *The duration, the extent and geographical area of any use of the mark;*
- c. *The duration, the extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
- d. *The duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
- e. *The record or successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
- f. *The value associated with the mark.*

Terjemahan bebasnya adalah:

- a. Tingkat pengetahuan atau rekognisi merek di sektor publik yang relevan;
- b. Durasi, luas dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek;
- c. Durasi, luas dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk iklan atau publisitas dan presentasi, pada pameran atau pameran, barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut;
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran merek, sejauh mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek;
- e. Catatan atau keberhasilan penegakan hak atas merek, khususnya sejauh mana merek tersebut diakui dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- f. Nilai yang terkait dengan tanda

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) *TRIP's Agreement* terdapat kriteria sifat keterkenalan suatu merek antara lain dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.⁵⁰⁷

Dalam Undang-undang Merek tidak disebutkan secara jelas definisi dari Merek Terkenal. Di Undang-undang tersebut hanya menjelaskan kriteria Merek

Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999.

⁵⁰⁷ Lihat Pasal 16 ayat (2) *TRIP's Agreement*

Terkenal yang terdapat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b diatur dalam Permenkumham No 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Pasal 18⁵⁰⁸ bahwa penentuan keterkenalan suatu merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.⁵⁰⁹

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:⁵¹⁰

“Suatu merek termasuk dalam pengertian Well Known Mark pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai Merek Terkenal karena telah beredar sampai area batas-batas di luar negara asalnya”.

⁵⁰⁸ Lihat buku Dwi Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perubahan UU NO 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 517

⁵⁰⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *op. cit*

⁵¹⁰ Putri Permata Amalia, *Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 11.

Semakin banyak negara yang menjual merek tersebut maka semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui tentang merek tersebut. Reputasi yang tinggi karena promosi yang besar-besaran. Reputasi melalui usaha yang akan dilakukan produsen untuk membuat banyak konsumen yang akan membeli suatu produk karena telah percaya pada produk tersebut.

Dalam kasus Merek Terkenal, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *goodwill* yang berhasil diperoleh suatu merek karena kemampuan pemilik/pemegang hak atas merek untuk meyakinkan konsumen akan jaminan kualitas dari produk yang dilekati oleh mereknya tersebut sehingga konsumen kembali kepada produknya.⁵¹¹

Promosi seperti iklan dari suatu produk yang dilakukan melalui media massa dan elektronik serta menghabiskan tidak sedikit biaya. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk.⁵¹² Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya.⁵¹³

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022K/N/HAKI/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek Cornetto, Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai berikut:⁵¹⁴

⁵¹¹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 153.

⁵¹² Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁵¹³ *Ibid*, hlm. 4.

⁵¹⁴ *Op.cit.*, Putri Amalia, hlm. 2

“Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai Merek Terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh 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”

3. Pengertian tentang Persamaan pada Pokoknya

Istilah persamaan pada pokoknya muncul ketika 2 (dua) buah merek yang kelihatannya sama disandingkan. Dalam praktek, hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain. Pasal 21 ayat (1) UU MIG menyebutkan, bahwa :⁵¹⁵

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- i. Merek Terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- j. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- k. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- l. Indikasi Geografis terdaftar”.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan

⁵¹⁵ UU MIG Pasal 21 ayat (1)

atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.⁵¹⁶

Selain itu harus juga diperhatikan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang juga menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Untuk menganalisis persamaan pada pokoknya dapat juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2541 K/Pdt/1989 dan Nomor 376 K/Pdt/1989 yang menyatakan:⁵¹⁷

“Bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain, maka atas merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut”.

Selain itu, mengutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki :⁵¹⁸

- a. Persamaan bentuk (*similarity of form*);

⁵¹⁶ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG

⁵¹⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2541 K/Pdt/1989 dan Nomor 376 K/Pdt/1989

⁵¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992

- b. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- c. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
- g. Persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

4. Pengertian tentang Barang atau Jasa Sejenis

Salah satu unsur utama dalam merek adalah memiliki daya pembeda yang merupakan indikator untuk mempermudah mengetahui perbedaan suatu merek. Daya pembeda dapat dilihat dari ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa yang ditentukan berdasarkan:⁵¹⁹

- a. Sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;

⁵¹⁹ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016

- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Salah satu contoh terkait dengan barang atau jasa sejenis dapat dilihat dari permohonan pendaftaran merek XYZ untuk kelas 43 untuk jenis jasa “Kedai Kopi” ditolak karena terdapat merek yang dimohonkan terlebih dahulu yaitu merek XYZ untuk kelas 30 untuk jenis barang “minuman berbahan dasar kopi”. Walaupun terdapat perbedaan kelas namun jenis jasa “Kedai Kopi” merupakan saluran distribusi barang dari jenis barang “minuman berbahan dasar kopo” sehingga masuk ke dalam kriteria jenis barang dan/atau jasa sejenis.

DJHKI dalam membedakan barang/ jasa sejenis dan barang/ jasa tidak sejenis dibedakan dalam kelas dan mengaju pada *International Classification of Goods and Services, Nice Classification, ninth edition* yang diterbitkan oleh *World International Property Organization (WIPO)*. Dalam membedakan antara barang dan jasa dibagi dalam 2 kelompok dimana untuk barang dari kelas 1 sampai 34 sedang untuk jasa dari kelas 35 sampai 45.

Sebagai contoh yang disebut barang/ jasa sejenis berdasarkan klasifikasi kelas adalah sebagai berikut:

- a. Kelas 1: *chemical used in industry*, yang termasuk dalam kelas ini adalah alumunium, alcohol, semen, kimia adhesive, titanium, dan seterusnya;
- b. Kelas 2: cat, vernis, yang termasuk dalam kelas ini adalah sepatu, pernis, pigmen, tinta cetak, pewarna makanan, karbon, garam dan seterusnya;

- c. Kelas 3: Pembersih dalam mencuci baju, yang termasuk dalam kelas ini adalah kosmetik, pembersih, semir sepatu, sabun dan sebagainya;
- d. Kelas 12: kendaraan, yang termasuk dalam kelas ini adalah conveyer, sepeda, body kendaraan, rantai, mobil, motor, truk dan sebagainya
- e. Kelas 15: music, yang termasuk dalam kelas ini adalah akordion, piano, stand music, gong, flute, organ, drum dan sebagainya;
- f. Kelas 41: jasa pendidikan, yang termasuk dalam kelas ini adalah sekolah, akademi, universitas, kursus, gaming, fasilitas golf dan sebagainya;
- g. Kelas 43: jasa penyediaan makanan dan minuman, yang termasuk dalam kelas ini adalah restoran, travel, penyewaan rumah, diskotik dan sebagainya.

Sebelum UU Merek Tahun 1997, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1991, No. M-63.HC.0201 Tanggal 15 Juni 1991, mengenai larangan bagi kantor merek untuk mendaftarkan merek-merek yang dianggap terkenal. Dalam peraturan tersebut ditentukan juga tentang barang yang sejenis, dan segala macam jenis barang. Jadi, peraturan menteri ini lebih luas, jika dibandingkan dengan UU yang hanya membatasi pada barang atau jasa yang sejenis saja.

Dalam rangka *Paris Convention* telah terdapat apa yang dinamakan *Nice Agreement* dari 15 Juni 1957 yang khusus mengenai *International Classification of Goods and Service for the Purpose of The Registration of Marks*. Pada tanggal 1 Januari 1976 Indonesia belum termasuk di dalam negara yang menjadi pihak dalam *Nice Agreement* ini. Klasifikasi internasional ini terdiri dari 34 kelas barang-barang

dan 8 untuk *service marks*. Juga suatu daftar alfabatis daripada barang-barang dengan jasa-jasa yang tercakup dalam klasifikasi ini terdiri dari tidak kurang 20.000 macam. Daftar ini diamendir atau ditambah seperlunya secara berkala oleh suatu panitia ahli yang mewakili negara-negara peserta. *Nice Agreement* ini telah direvisi di Stockholm pada tahun 1967.

Dengan demikian istilah barang-barang yang sejenis, yang dicantumkan dalam perundang-undangan mempunyai maksud untuk memperluas jangkauan suatu merek, bahwa terhadap barang-barang lain yang tidak sama akan tetapi apabila dapat dianggap atau dikualifikasikan sejenis dengan barang-barang lain, maka hak untuk memakai merek barang lain yang tidak sama tersebut tidak diberikan oleh Undang-undang.

5. Pengertian Merek Kolektif

Merek kolektif merupakan kepemilikan merek secara berkelompok sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa:⁵²⁰

“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa lainnya yang sejenis”.

Permohonan pendaftaran merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan jelas dinyatakan bahwa akan digunakan sebagai merek kolektif dan

⁵²⁰ UUU MIG Pasal 1 angka 4

wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang minimal memuat beberapa aturan mengenai :⁵²¹

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik. Merek kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas merek kolektif dimaksud dan tidak dapat dilesensikan kepada pihak lain karena kepemilikannya bersifat kolektif sehingga jika ada pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut tidak perlu mendapat lisensi dari pemilik merek kolektif tetapi cukup menggabungkan diri.⁵²²

Permohonan pendaftaran merek kolektif dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa :

⁵²¹ Lihat UU MIG Pasal 46

⁵²² Lihat UU MIG Pasal 46 ayat 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas menyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan wajib disertai dengan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai :
 - a. Sifat, ciri umum atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. Pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵²³

⁵²³ Lihat UU MIG Pasal 24 dan Pasal 48

Hak atas merek kolektif terdaftar dapat dialihkan dan pengalihannya wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai sejumlah biaya tertentu. Merek kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas merek kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.⁵²⁴

Dengan demikian, beberapa perusahaan atau badan hukum dapat mempunyai 1 (satu) *brand* atau merek yang sama dengan memenuhi semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berupa merek kolektif. Namun kepemilikan ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan konflik diantara badan hukum yang tergabung sebagai pemilik merek kolektif.⁵²⁵

6. Pengertian tentang Merek Dilusi

Persaingan usaha yang semakin ketat telah menyebabkan pelaku usaha berpikir dengan keras agar produknya dapat laku di pasaran. Berkaitan dengan hal tersebut, merek yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu faktor yang menunjang kesuksesan para pelaku usaha. Merek dalam hal ini memegang peranan penting yaitu sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lain yang sejenis.⁵²⁶

Suatu Merek Terkenal dalam perkembangannya memerlukan tambahan perlindungan hukum. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada pemilik Merek Terkenal atas reputasi (*goodwill*) yang telah dibangun dengan biaya yang sangat

⁵²⁴ Lihat UU MIG Pasal 49

⁵²⁵ *Ibid*

⁵²⁶ Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm.7.

besar. Telah diketahui bersama bahwa unsur utama dalam pelanggaran merek adalah adanya kebingungan atau penyesatan. Namun, dalam beberapa kasus tidak terdapat adanya unsur kebingungan tetapi tetap terjadi kerugian pada merek tersebut akibat penggunaan dari pihak lain tanpa ijin.⁵²⁷ Perlindungan yang diberikan kepada Merek Terkenal disebut dengan konsep Dilusi Merek (*Trademark Dilution*).

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Dilution* adalah :⁵²⁸

“The act or instance of diminishing a thing’s strength or lessening value; the Impairment of famous trademark’s strength, effectiveness or distinctiveness through the use of the mark on an related product, usually blurring the trademark’s distinctive character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark dilution may occur even when the use is not competitive and it creates no likelihood of confusion”.

Terjemahan bebasnya adalah:

“Tindakan atau contoh mengurangi kekuatan sesuatu atau mengurangi nilai; Penurunan kekuatan, keefektifan atau kekhasan merek terkenal melalui penggunaan merek pada produk terkait, biasanya mengaburkan karakter khas merek dagang atau menodainya dengan asosiasi yang tidak baik. Pengenceran merek dapat terjadi bahkan ketika penggunaannya tidak kompetitif dan tidak menimbulkan kebingungan”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa dilusi adalah penurunan nilai suatu merek (daya pembeda atau keunikan) pada Merek Terkenal berupa pengaburan atau pencemaran sebagai akibat penggunaan merek tanpa ijin oleh pihak lain pada produk yang berbeda kelas dan jenis tanpa melihat adanya kebingungan tentang asal usul suatu produk pada konsumen dan adanya persaingan atau tidak pada pasar.

⁵²⁷ *Op.cit*, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm 280-281

⁵²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, Minnesota: West Publishing, Saint Paul, 2007.

Dalam perkembangannya dikenal 2 (dua) jenis dilusi, yaitu pengaburan (*dilusion by blurring*) dan pencemaran (*dilusion by tarnishment*).⁵²⁹ Dilusi karena pengaburan terjadi ketika terdapat suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal dimana kedua merek tersebut merupakan produk yang berbeda secara substansial sehingga tidak menyebabkan kebingungan pada konsumen. Intinya keunikan suatu Merek Terkenal (daya pembeda) telah berkurang bahkan menghilang. Misalnya, toko peritel pakaian dalam wanita (*lingerie*), *Victoria's Secret* menuntut sebuah toko alat-alat kebutuhan pria yang menggunakan nama yang mirip, *Victor's Secret*.⁵³⁰

Dilusi karena pencemaran terjadi ketika penggunaan suatu Merek Terkenal oleh pihak lain yang penggunaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kesan yang telah dibentuk dan dipertahankan oleh pemilik Merek Terkenal. contoh dilusi karena pencemaran yaitu penggunaan Merek Terkenal dalam konteks pornografi dan obat-obatan terlarang.

Pengertian dilusi merek yang dikemukakan oleh Dogan adalah sebagai berikut :⁵³¹

“Dilution, as originally conceived, referred to the harm that occurs when a famous, disctictive mark loses its singular meaning”.

Terjemahan bebasnya adalah:

“Dilusi menunjuk pada kerugian yang terjadi pada merek yang terkenal. Dalam hal ini, merek yang berbeda kehilangan arti tunggalnya”.

⁵²⁹ Dikutip dari: www.repository.uksw.edu

⁵³⁰ *Ibid*

⁵³¹ Stacey L. Dogan, *What is Dilution, Anyway?*, Dikutip dalam Inge Dwisvimiar, *Pengaturan Doktrin Dilusi Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal*, hlm. 235.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang dilusi merek, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari dilusi adalah sebagai berikut :

- a. Hanya terjadi pada Merek Terkenal yang digunakan tanpa ijin oleh pihak lain;
- b. Merek digunakan pada barang dan/atau jasa yang berbeda jenisnya dengan barang dan/atau jasa berMerek Terkenal.
- c. Dapat terjadi bahkan ketika penggunaannya tidak menciptakan persaingan dan tidak menciptakan kebingungan pada konsumen.

Teori Dilusi berasal dari Jerman pada tahun 1924 kemudian pada tahun 1927, teori dilusi dibawa ke Amerika Serikat melalui publikasi artikel yang berjudul *The Rational Basis of Trademark Protection* yang ditulis oleh Frank I. Schechter.⁵³² Teori ini kemudian dikembangkan di Amerika Serikat.

Pada intinya, hukum merek memberikan perlindungan pada suatu merek dari penggunaan merek tersebut oleh pihak lain hanya ketika penggunaannya menyebabkan konsumen kebingungan. Kebingungan tersebut terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, *Source confusion*. Hal ini terjadi ketika konsumen ketika konsumen mengira bahwa pemilik merek benar-benar menjual produk barang dan/atau jasa kepada pihak lain. kedua, *sponsorship confusion*. Hal ini terjadi ketika konsumen merasa bingung ketika mengira bahwa pemilik Merek Terkenal memberikan ijin untuk mensponsori produk barang dan/atau jasa pihak lain dengan cara tertentu.

⁵³² William T. Vuk, *Protecting Baywatch and Wagamama : Why the European Union Should Revise The 1989 Trademark Directive to Mandate Dilution Protection for Trademarks*, Fordham International Law Journal, Vol. 21, Nomor 3, 1997, hlm. 86.

Apapun bentuknya, kebingungan tersebut merupakan kualitas dari informasi yang diterima oleh konsumen.

Menurut Schenchter, perlindungan terhadap daya pembeda dari merek merupakan satu-satunya basis rasional dari perlindungan merek. teori dilusi merek merupakan teori umum dari pertanggungjawaban merek. oleh karena itu merek sebaiknya dilindungi dari penggunaan terhadap produk lain yang menghilangkan keunikan dan daya pembedanya.

7. Perbandingan Hukum di beberapa negara tentang Merek Terkenal

Istilah perbandingan hukum dalam bahasa asing diterjemahkan dengan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *vergelijende rechtslehre* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis) dan lain-lain. Perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukan merupakan perangkat peraturan dan azas-azas hukum dan juga bukan merupakan cabang dari hukum. Perbandingan hukum merupakan teknik untuk menghadapi unsur-unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.⁵³³

Para ahli juga berusaha untuk mengklarifikasi pengertian dari perbandingan hukum, diantaranya Watson yang menyebutkan bahwa :⁵³⁴

⁵³³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Bandung, 2000, hlm. 6

⁵³⁴ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum – Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2012, hlm. 11.

1. Perbandingan hukum bukan suatu studi tentang suatu sistim hukum atau bagian dari suatu sistim hukum, walaupun kadang-kadang memang ada atau bahkan sering ditemui pada suatu sistim hukum. studi tentang suatu cabang hukum asing tetap menjadi *domain* hukum asing, bukan perbandingan hukum.
2. Perbandingan hukum bukan merupakan sebuah pertimbangan elementer dari berbagai sistim hukum atau beberapa keluarga hukum.
3. Perbandingan hukum tidak dapat merujuk secara tepat kepada sebuah masalah yang pada dasarnya merupakan suatu masalah membuat perbandingan.

Negara	Kriteria Merek Terkenal
Singapore	<p><i>Subject to subsection (8), in deciding, for the purposes of this Act, whether a trade mark is well known in Singapore, it shall be relevant to take into account any matter from which it may be inferred that the trade mark is well known, including such of the following matters as may be relevant:</i></p> <p><i>(a) the degree to which the trade mark is known to or recognized by any relevant sector of the public in Singapore;</i></p> <p><i>(b) the duration, extent, and geographical area of :</i></p> <p><i>(i) any use of the trade mark; or</i></p> <p><i>(ii) any promotion of the trade mark, including any advertising of, any publicity given to, or any presentation at any fair or exhibition of, the goods or services to which the trade mark is applied;</i></p> <p><i>(c) any registration or application for the registration of the trade mark in any country or territory in which the trade mark is used or recognized, and the duration of such registration or application;</i></p> <p><i>(d) any successful enforcement of any right in the trade mark in any country or territory, and the extent to which the trade mark was recognized as well known by the competent authorities of</i></p>

	<p><i>that country or territory; (e) any value associated with the trade mark</i></p> <p>Terjemahan bebas:</p> <p>Tunduk pada ayat (8), dalam memutuskan, untuk tujuan Undang-undang ini, apakah suatu merek dagang terkenal di Singapura, adalah relevan untuk mempertimbangkan setiap hal yang dapat disimpulkan bahwa merek dagang itu terkenal. , termasuk hal-hal berikut yang mungkin relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sejauh mana merek dagang diketahui atau diakui oleh sektor publik yang relevan di Singapura; (b) durasi, luas, dan wilayah geografis: <ul style="list-style-type: none"> a. setiap penggunaan merek dagang; atau ii. setiap promosi merek dagang, termasuk iklan apa pun, publisitas apa pun yang diberikan, atau presentasi apa pun di pameran atau pameran, barang atau jasa di mana merek dagang diterapkan; (c) setiap pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek dagang di negara atau wilayah mana pun di mana merek dagang digunakan atau diakui, dan jangka waktu pendaftaran atau permohonan tersebut; (i) (d) pelaksanaan setiap hak atas merek dagang yang berhasil di negara atau wilayah mana pun, dan sejauh mana merek dagang tersebut diakui dengan baik oleh pejabat yang berwenang di negara atau wilayah tersebut; (e) setiap nilai yang terkait dengan merek dagang
Malaysia	<p><i>Criteria of a well-known trademark The Registrar or the Court shall have regard to the following criteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(a) The extent of knowledge or recognition of the trademark in the relevant sector of the public;</i> <i>(b) The duration and extent, and geographical area of any use of the trademark;</i> <i>(c) The duration and extent of any promotion of the goods or services where the trademark applies and the geographical areas where the promotion is carried out;</i> <i>(d) The duration and place of registration, or duration and place of application for registration of the trademark to the extent that they reflect use or recognition of the trademark;</i> <i>(e) The record of successful enforcement of rights in the trade, in particular the extent to which the trademark was recognized as well-known by competent authorities; and</i> <i>(f) The value associated with it</i>

	<p>Terjemahan bebaas: Kriteria merek terkenal Panitera atau Pengadilan harus memperhatikan kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Luasnya pengetahuan atau pengakuan merek di sektor publik yang relevan; (b) Durasi dan luasnya, dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek dagang; (c) Durasi dan tingkat promosi barang atau jasa di mana merek dagang berlaku dan wilayah geografis tempat promosi dilakukan; (d) Jangka waktu dan tempat pendaftaran, atau jangka waktu dan tempat permohonan pendaftaran merek dagang sejauh mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek dagang; (e) Catatan keberhasilan penegakan hak dalam perdagangan, khususnya sejauh mana merek dagang tersebut diakui sebagai terkenal oleh otoritas yang berwenang; dan (f) Nilai yang terkait dengannya
Amerika	<p><i>Under Lanham Act § 43(c), 15 U.S.C.A. § 1125(c), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.</i> <i>2. The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the The extent of actual recognition of the mark.</i> <p>Terjemahan bebas: Di bawah Lanham Act 43(c), 15 U.S.C.A. 1125(c), suatu merek terkenal jika secara luas diakui oleh masyarakat konsumen umum Amerika Serikat sebagai penunjukan sumber barang atau jasa dari pemilik merek tersebut. Dalam menentukan apakah suatu merek memiliki tingkat pengakuan yang dipersyaratkan, pengadilan dapat mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk yang berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durasi, jangkauan, dan jangkauan geografis iklan dan publisitas merek, baik yang diiklankan atau dipublikasikan oleh pemilik atau pihak ketiga. 2. Jumlah, volume, dan jangkauan geografis penjualan barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan tingkat

	pengakuan aktual merek tersebut.
EU	<p><i>Article 8 1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered: 2. For the purposes of paragraph 1, 'earlier trade mark' means: (c) trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words 'well known' are used in Article 6bis of the Paris Convention. Well-Known Mark Protection under EU Law (EUIPO Guidelines) Page 1052</i></p> <p>Terjemahan bebas: Pasal 8 1. Atas penentangan pemilik merek sebelumnya, merek yang dimohonkan tidak dapat didaftarkan: 2. Untuk tujuan paragraf 1, 'merek dagang sebelumnya' berarti: (c) merek dagang yang, pada tanggal permohonan pendaftaran merek dagang UE, atau, jika sesuai, dari prioritas yang diklaim sehubungan dengan permohonan untuk pendaftaran merek dagang UE, sudah dikenal baik di Negara Anggota, dalam arti kata 'terkenal' digunakan dalam Pasal 6bis Konvensi Paris. Perlindungan Merek Terkenal di bawah Hukum UE (Pedoman EUIPO) Halaman 1052</p>

a. Perlindungan Merek Terkenal di Singapura

Hukum merek di Singapura terdiri dari beberapa peraturan, antara lain *Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, 2005 Revised Edition)*, *Trade Marks Rules (2008 Revised Edition)*, dan *Trade Marks (Amendment) Rules 2013*. Namun, pengaturan perlindungan Merek Terkenal di Singapura terdapat pada *Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, 2005 Revised Edition)*. Berikut adalah rincian perlindungan merek yang diatur dalam *Singapore Trade Marks Act*.⁵³⁵

⁵³⁵ Dikutip dari: www.repository.unika.ac.id

Dalam *Singapore Trade Marks Act*, larangan persamaan dengan Merek Terkenal diatur dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8 ayat (5) *Singapore Trade Marks Act*. Berikut adalah rincian ketentuan tersebut:⁵³⁶

1) Pasal 8 ayat (3) Singapore Trade Marks Act

Pasal 8 ayat (3) Singapore Trade Marks Act mengatur larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan Merek Terkenal di Singapura yang telah dimohonkan pendaftarannya sebelum tanggal 1 Juli 2004. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:⁵³⁷

Where an application for registration of a trade mark is made before 1 st July 2004, if the trade mark :

- (a) is identical with or similar to an earlier trade mark; and*
- (b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected; the later trade mark shall not be registered if*
 - (i) the earlier trade mark is well known in Singapore;*
 - (ii) use of the later trade mark in relation to the goods or services for which the later trade mark is sought to be registered would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the earlier trade mark; 130 Ibid. 109*
 - (iii) there exists a likelihood of confusion on the part of the public because of such use; and*
 - (iv) the interests of the proprietor of the earlier trade mark are likely to be damaged by such use.*

Terjemahan bebasnya adalah:

Dimana permohonan pendaftaran merek dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2004, jika merek tersebut :

- (a) identik dengan atau mirip dengan merek dagang sebelumnya; dan
- (b) akan didaftarkan untuk barang atau jasa yang tidak serupa dengan yang merek dagangnya dilindungi sebelumnya; merek dagang selanjutnya tidak akan didaftarkan jika:
 - (i) merek dagang sebelumnya terkenal di Singapura;

⁵³⁶ *Ibid*

⁵³⁷ *Ibid.*

- (ii) penggunaan merek dagang yang belakangan dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang untuknya merek dagang tersebut akan didaftarkan akan menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek dagang sebelumnya; 130 Ibid. 109
- (iii) adanya kemungkinan kebingungan di pihak masyarakat karena penggunaan tersebut; dan kemungkinan besar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Singapore Trade Marks Act melarang adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, baik dengan merek yang telah didaftarkan atau yang telah dimohonkan pendaftarannya di Singapura atau di negara yang telah meratifikasi Paris Convention atau menjadi anggota WTO maupun dengan Merek Terkenal di Singapura, yang mana penggunaan merek tersebut akan menunjukkan suatu hubungan antara produk Merek Terkenal dengan produknya sehingga muncul kebingungan di masyarakat dan kepentingan pemilik terkenal tersebut mungkin sekali dirusak akibat penggunaan tersebut.⁵³⁸

Ketentuan tersebut menunjukkan *bahwa Singapore Trade Marks Act* telah mengadopsi elemen-elemen passing off sebagaimana dirumuskan oleh hakim-hakim Inggris, antara lain Lord Langdale MR, Lord Parker, Lord Diplock, Lord Fraser, dan Lord Oliver yaitu pada Pasal 8 ayat (4) *Singapore Trade Marks Act* dan Pasal 8 ayat (4) *Singapore Trade Marks Act* mengatur larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan Merek Terkenal di Singapura yang dimohonkan pendaftarannya pada atau setelah tanggal 1 Juli 2004. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :⁵³⁹

⁵³⁸ *Op.cit*

⁵³⁹ *Op.cit*

Subject to subsection (5), where an application for registration of a trade mark is made on or after 1 st July 2004, if the whole or an essential part of the trade mark is identical with or similar to an earlier trade mark, the later trade mark shall not be registered if:

- (a) the earlier trade mark is well known in Singapore; and*
- (b) use of the later trade mark in relation to the goods or services for which the later trade mark is sought to be registered :*
 - (i) would indicate a connection between those goods or services and the proprietor of the earlier trade mark, and is likely to damage the interests of the proprietor of the earlier trade mark; or*
 - (ii) if the earlier trade mark is well known to the public at large in Singapore:*
 - (A) would cause dilution in an unfair manner of the distinctive character of the earlier trade mark; or*
 - (B) would take unfair advantage of the distinctive character of the earlier trade mark*

Terjemahan bebasnya adalah:

Sesuai dengan ayat (5), dalam hal permohonan pendaftaran merek dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2004, apabila seluruh atau sebagian penting dari merek tersebut identik dengan atau serupa dengan merek sebelumnya, maka merek dagang tidak akan didaftarkan jika :

- (a) merek dagang sebelumnya terkenal di Singapura; dan
- (b) penggunaan merek dagang belakangan sehubungan dengan barang atau jasa yang untuknya merek dagang tersebut dimintakan untuk didaftarkan :
 - (i) akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek dagang sebelumnya, dan kemungkinan besar akan merugikan kepentingan pemilik merek dagang sebelumnya; atau
 - (ii) jika merek dagang sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat luas di Singapura :
 - (A) akan menyebabkan pengenceran secara tidak adil terhadap ciri khas dari merek dagang sebelumnya; atau
 - (B) akan mengambil keuntungan yang tidak adil dari karakter khas dari merek dagang sebelumnya

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Singapore Trade Marks Act melarang adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang terkenal di Singapura, yang mana penggunaan merek tersebut akan menunjukkan suatu hubungan antara produk Merek

Terkenal dengan produknya sehingga muncul kebingungan di masyarakat dan kepentingan pemilik terkenal tersebut mungkin sekali dirusak akibat penggunaan tersebut. Perlindungan tersebut juga berlaku apabila penggunaan merek tersebut dapat mengakibatkan dilution dengan cara yang tidak adil sehingga dapat mengaburkan atau merusak reputasi Merek Terkenal tersebut. Pasal 8 ayat (4) Singapore Trade Marks Act mengadopsi doktrin dilution dan memberikan perlindungan bagi Merek Terkenal yang digunakan untuk menamai produk tidak sejenis oleh oknum yang ingin mengaburkan atau merusak reputasi Merek Terkenal tersebut.⁵⁴⁰

b. Perlindungan Merek Terkenal di Malaysia

Undang-Undang Merek Dagang Malaysia yang baru dicetak 2019, berlaku sejak 27 Desember 2019 memberikan angin segar bagi pemilik Merek Terkenal. Perlindungan untuk kategori ini pertama kali diperkenalkan pada Tahun 2001 ketika Undang-Undang Merek Dagang 1976 yang sekarang dicabut telah diamandemen untuk memasukkan ketentuan untuk merek dagang terkenal. Bagian 70(B) dari Undang-Undang 1976 mengatur bahwa pemilik merek dagang, dilindungi di bawah *the Paris Convention or the TRIPS Agreement as a well-known trademark*, berhak untuk menahan dengan memerintahkan pemilik merek dagang Merek Terkenal yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pemiliknya, sehubungan dengan barang atau jasa yang sama, dimana penggunaannya cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Paris atau Pasal 16 Perjanjian TRIPS,

⁵⁴⁰ *Op.cit*

*well-known trade mark is a mark that is well-known in Malaysia regardless whether or not the owner carries on business, or has any goodwill, in Malaysia. This meant that the not the owner carries on business, or has any goodwill, in Malaysia. This meant that the not the owner carries on business, or has any goodwill, in Malaysia. This meant that the of confusion and/or deception occurring in respect of the same goods or services irrespective of the fact whether or not there has been any use of their well-known trademark in the country.*⁵⁴¹

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Merek dagang terkenal adalah merek yang terkenal di Malaysia terlepas dari apakah atau bukan pemiliknya yang menjalankan bisnis, atau memiliki niat baik, di Malaysia. Ini berarti bahwa pemilik merek terkenal mampu menegakkan hak mereka terhadap dengan probabilitas kebingungan dan/atau penipuan yang terjadi sehubungan dengan barang atau jasa yang sama terlepas dari fakta apakah ada atau tidak ada penggunaan merek dagang terkenal mereka di Negara tersebut.

Selanjutnya, pentingnya merek terkenal dapat dilihat dari pencarian dan prosedur pemeriksaan di bawah Bagian 14 dari Undang-Undang 1976 yang melarang pendaftaran aplikasi yang menyerupai merek dagang terkenal yang telah terdaftar di Malaysia untuk barang atau jasa yang tidak sama dengan yang dimohonkan. Namun demikian, ketentuan itu meliputi penggunaan merek tersebut dalam kaitannya dengan barang atau jasa kemungkinan akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terkenal dan bahwa kepentingan pemilik merek terkenal dapat dirugikan oleh penggunaan tersebut.

Undang-Undang 2019 yang baru, langkah ke arah yang benar telah dibuat dan sekarang ada definisi khusus untuk istilah :merek dagang terkenal: dibawah Bagian 4. Definisi “merek dagang terekenal”

1. *Well known trademark means any trademark that is well known in Malaysia and that belongs to a person who*
 - (a) *Is a national of a convention country; or*

⁵⁴¹ Dikutip dari: www.ecct.com.tw

- (b) *Is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in a Convention Country,*
2. *In determining whether a trademark is well known in Malaysia, the Registrar or the whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in Malaysia.*

Terjemahan bebasnya adalah:

1. Merek dagang terkenal berarti merek dagang apapun yang terkenal di Malaysia dan itu milik orang.
 - a. Apakah warganegara dari konvensi; atau
 - b. Berdomisili, atau memiliki pendirian industry atau komersial yang nyata dan efektif, di Negara konvensi,
2. Apakah orang itu menjalankan bisnis atau tidak, atau memiliki niat baik, di Malaysia.

Dalam menentukan apakah suatu merek terkenal di Malaysia, panitera atau Pengadilan harus memperhatikan kriteria sebagaimana ditentukan. Definisi diatas menekankan fakta bahwa perlindungan akan tetap diberikan bahkan jika pemilik tidak menjalankan bisnis apapun atau tidak memiliki niat baik di Malaysia.

Ayat 2 terutama meninggalkan masalah penentuan apa yang merupakan merek dagang terkenal agak terbuka open. Untuk memastikan hal yang sama, tentang apa yang termasuk merek dagang terkenal dan untuk pertimbangan kriteria apa yang harus di penuhi, seseorang harus melihat terhadap Peraturan Merek 2019 yang mengatur sebagai berikut:

Regulation 5.

In determining whether a trademark is well-known in Malaysia,

5: Criteria of a well-known trademark The Registrar or the Court shall have regard to the following criteria:

- (a) *The extent of knowledge or recognition of the trademark in the relevant sector of the public;*
- (b) *The duration and extent, and geographical area of any use of the trademark;*

- (c) *The duration and extent of any promotion of the goods or services where the trademark applies and the geographical areas where the promotion is carried out;*
- (d) *The duration and place of registration, or duration and place of application for registration of the trademark to the extent that they reflect use or recognition of the trademark;*
- (e) *The record of successful enforcement of rights in the trade, in particular the extent to which the trademark was recognized as well-known by competent authorities; and*
- (f) *The value associated with it*

Terjemahan bebasnya adalah:

Peraturan 5:

Kriteria merek dagang terkenal

Dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal di Malaysia, Panitia atau Pengadilan harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Luasnya pengetahuan atau pengakuan merek di sektor publik yang relevan
- b. Durasi dan luasnya, dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek dagang;
- c. Durasi dan tingkat promosi barang atau jasa di mana merek dagang berlaku dan wilayah geografis tempat promosi dilakukan;
- d. Jangka waktu dan tempat pendaftaran, atau jangka waktu dan tempat permohonan untuk pendaftaran merek dagang sejauh mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek dagang;
- e. Catatan keberhasilan penegakan hak dalam perdagangan, khususnya sejauh mana merek dagang itu diakui sebagai terkenal oleh otoritas yang berwenang; dan
- f. Nilai yang terkait dengannya.

Peraturan 5 menunjukkan faktor-faktor yang harus diperhatikan Panitia dan/atau Pengadilan ketika dipanggil untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak. Ini karena tidak seperti beberapa Negara seperti Jepang, Malaysia tidak memiliki daftar resmi merek dagang terkenal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa penetapan suatu merek sebagai terkenal menempatkan beban pembuktian yang lebih tinggi pada pemilik atau pemilik merek tersebut.

Seperti UU lama, Undang-Undang Merek Dagang 2019 yang baru juga membahas masalah kesamaan aplikasi yang tertunda saat diperiksa. Berdasarkan Pasal 24 (3) yang memberikan alasan relatif penolakan pendaftaran. Panitera akan menolak untuk mendaftarkan merek dagang jika Identik dengan atau serupa dengan merek dagang terkenal yang tidak terdaftar di Malaysia dan harus didaftarkan untuk barang atau jasa yang identik dari pemilik merek dagang terkenal; atau Ini identik dengan atau mirip dengan merek dagang terkenal yang terdaftar di Malaysia dan akan didaftarkan untuk barang atau jasa yang tidak identik atau tidak mirip dengan merek dagang terkenal yang terdaftar dan Penggunaan merek dagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek dagang terkenal;

Semula di Malaysia berlaku 3 (tiga) undang-undang merek yang diterapkan dalam 3 yurisdiksi negara-negara bagian yaitu:⁵⁴²

- 1) *Trade Marks Ordinance* 1949 yang berlaku di wilayah negara Sabah,
- 2) *Trade Marks Ordinance* 1950 yang berlaku di Malaya Barat; dan
- 3) *Trade marks Ordinance* 1957 berlaku di wilayah Sarawak.

Kemudian dilakukan unifikasi peraturan merek yang berlaku di seluruh wilayah Malaysia, yaitu dengan *Trade Marks Act* 1976 yang berlaku pada tanggal 1 September 1983. Kantor pendaftaran merek dipusatkan tidak lagi di masing-masing negara bagian, tetapi pada satu kantor CTMO (*Central Trade Marks Office*) yang

⁵⁴² Chew Kherk Ying dan Claire Chan, *Malaysia Intellectual Property Law: Trade Marks*, CCH Asia Pte Limited, Kuala Lumpur, 2009, hlm. 3

berkedudukan di Kuala Lumpur. Oleh karena itu sejak tanggal 1 September 1983, pemohon pendaftaran merek tidak perlu lagi mendaftarkan di ketiga negara bagian, agar mereknya dilindungi di seluruh Malaysia, tetapi cukup dengan mengajukan 1 (satu) permohonan bagi setiap kelas barang berdasarkan klasifikasi *Nice International Classification of Goods*.⁵⁴³

Trade Marks Act 1976 yang berlaku di Malaysia mengacu kepada *Trade Marks Act* 1938 yang berlaku di Inggris. *Trade Marks Regulations* 1983 yang disusun sebagai peraturan pelaksana *Trade Marks Act* 1976 juga diberlakukan pada tanggal yang sama seperti tanggal keberlakuan *Trade Marks Act* 1976, yaitu tanggal 1 September 1983. *Trade Marks Act* 1976 kemudian diubah menjadi *Trade Marks (Amendment) Act* 1994 yang mengatur pendaftaran merek dagang dan merek jasa di Malaysia. Peraturan pelaksana yang baru sebagai pengganti *Trade Marks Regulations* 1983 adalah *Trade Marks Regulations* 1997. Undang-Undang Merek Malaysia kemudian diamandemen kembali pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya *Trade Marks (Amendment) Act* 2000 yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001. *Trade Marks (Amendment) Act* 2000 disusun untuk memuat ketentuan-ketentuan dalam TRIPs 1994.⁵⁴⁴

Trade Marks Act 1976 diamandemen kembali dengan keberlakuan amandemen tersebut pada tanggal 15 Februari 2011 (untuk selanjutnya *Trade Marks*

⁵⁴³ *Ibid*

⁵⁴⁴ *Ibid.*

Act 1976 dan seluruh amandemennya disebut sebagai “Undang-Undang Merek Malaysia”).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Merek Malaysia memberikan definisi *mark* atau tanda sebagai berikut:

*“Mark” includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof.*⁵⁴⁵

(Terjemahan bebasnya: “Tanda” meliputi alat, cap, judul, label, tiket, nama, tanda tangan, kata, huruf, angka atau kombinasi keseluruhan.)

Selanjutnya pengertian merek didefinisikan dalam pasal dan ayat yang sama sebagai berikut:⁵⁴⁶

“Trade mark” means, except in relation to Part XI, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services and a person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark whether with or without an indication of the identity of that person, and means, in relation to Part XI, a mark registrable or registered under the said Part XI.

Terjemahan bebasnya:

“Merek” adalah, selain yang diatur dalam Bagian XI, merek yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sehubungan dengan barang atau jasa dengan tujuan untuk menandakan hubungan perdagangan di antara barang jasa tersebut dan orang yang mempunyai hak, baik sebagai pemilik atau pengguna terdaftar untuk menggunakan merek tersebut, dengan atau tanpa indikasi identitas orang tersebut, dan juga berarti, sehubungan dengan Bagian XI, merek yang dapat didaftarkan atau terdaftar menurut Bagian XI tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini, terdapat tiga unsur utama dari sebuah merek, yaitu:⁵⁴⁷ tanda, digunakan dalam kaitannya dengan barang dan jasa, dan adanya

⁵⁴⁵ N.N., *Malaysia Trademark Act*, <http://www.jpo.go.jp>., Diakses pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021, Pukul 15.20 WIB.

⁵⁴⁶ *Ibid*

⁵⁴⁷ Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trademarks Law In Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia,

hubungan antara barang dan pemilik barang, baik dalam hal asal barang atau kualitasnya.

c. Perlindungan Merek Terkenal di Amerika Serikat

Definisi Merek Terkenal di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

(A) Untuk keperluan ayat (1), suatu merek terkenal jika dikenal luas oleh masyarakat konsumen Amerika Serikat secara luas sebagai penunjukan sumber barang atau jasa dari pemilik merek tersebut. Dalam menentukan apakah suatu merek memiliki tingkat pengakuan yang dipersyaratkan, pengadilan dapat mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk hal-hal berikut: (i) Durasi, jangkauan, dan jangkauan geografis iklan dan publisitas merek, baik yang diiklankan atau dipublikasikan oleh pemilik atau pihak ketiga. (ii) Jumlah, volume, dan jangkauan geografis penjualan barang atau jasa yang ditawarkan di bawah merek tersebut. (iii) Tingkat pengakuan aktual dari merek tersebut. (iv) Apakah merek tersebut didaftarkan berdasarkan Undang-Undang 3 Maret 1881, atau Undang-Undang 20 Februari 1905, atau pada daftar utama.

(2) Definisi (B) Untuk keperluan ayat (1), “pengenceran dengan pengaburan” adalah asosiasi yang timbul dari kesamaan antara merek atau nama dagang dengan merek terkenal yang mengurangi kekhasan merek terkenal. Dalam menentukan apakah suatu merek atau nama dagang kemungkinan akan menyebabkan pengenceran dengan mengaburkan, pengadilan dapat mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk berikut ini: (i) Tingkat kemiripan antara merek atau

Petaling, 2004, hlm. 2.

nama dagang dengan merek terkenal. (ii) Tingkat kekhasan yang melekat atau diperoleh dari merek terkenal. (iii) Sejauh mana pemilik merek terkenal terlibat dalam penggunaan merek yang secara substansial eksklusif. (iv) Tingkat pengakuan merek terkenal. (v) Apakah pengguna merek atau nama dagang bermaksud untuk membuat asosiasi dengan merek terkenal. (vi) Setiap hubungan aktual antara merek atau nama dagang dan merek terkenal.

(C) Untuk keperluan ayat (1) yang dimaksud dengan “pengenceran dengan cara menodai” adalah asosiasi yang timbul karena adanya kesamaan antara suatu merek atau nama dagang dengan merek yang terkenal yang merusak reputasi merek terkenal tersebut.

Punchgini (2d Cir. 2007) Tidak ada klaim Lanham Act yang tidak dimiliki oleh penggugat atau menggunakan merek dagang A.S. (Kongres tidak membuat pengecualian terhadap teritorial untuk yang terkenal tanda) *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG* (4th Cir. 2016) Mencegah AS yang tidak adil persaingan dengan “penggunaan yang menipu dan menyesatkan” dari merek dagang asing berada dalam “zona kepentingan: dilindungi oleh Lanham Act, dan bahwa Bayer cukup mengaku cedera kemungkinan disebabkan oleh iklan menipu Belmora yang membuat koneksi palsu antara dua merek⁵⁴⁸

Under Lanham Act § 43(c), 15 U.S.C.A. § 1125(c), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining

⁵⁴⁸ https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2020/IPKey-SEA_Protection-of-well-known-TM-and-measures-to-prevent-bad-faith-registrations_Calboli_29June2020.pdf, diakses hari selasa tanggal 18 Mei 2021, pukul 14.00

whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

1. *The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.*
2. *The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the The extent of actual recognition of the mark.*
3. *Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.*⁵⁴⁹

Terjemahan bebasnya:

Di bawah Lanham Act 43(c), 15 U.S.C.A. 1125(c), sebuah merek terkenal jika tersebar luas diakui oleh masyarakat umum Amerika Serikat sebagai sebutan dari sumber barang atau jasa dari pemilik merek. Dalam menentukan apakah suatu tanda memiliki tingkat pengakuan yang diperlukan, pengadilan dapat mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk berikut ini:

- a. Durasi, jangkauan, dan jangkauan geografis iklan dan publisitas merek, baik diiklankan atau dipublikasikan oleh pemilik atau pihak ketiga.
- b. Jumlah, volume, dan jangkauan geografis penjualan barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan Luasnya pengakuan sebenarnya dari merek tersebut.
- c. Apakah merek tersebut didaftarkan berdasarkan Undang-undang 3 Maret 1881, atau Undang-undang Februari 20, 1905, atau pada register utama

d. Perlindungan Merek Terkenal di Uni Eropa

EU Trademark Regulation 2015/2424⁵⁵⁰

Article 8(5) Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

Terjemahan bebasnya:

Peraturan Merek Dagang UE 2015/2424

⁵⁴⁹ <https://smithhopen.com/glossary/famous-trademarks-under-lanham-act/> diakses hri Sabtu, 10 Juli 2021, pk 16.15

⁵⁵⁰ Dikutip dari: [www.journal](http://www.journal.universityofGlamorgan.ac.uk/), university of Glamorgan and university of Derby

Pasal 8(5) Atas penentangan oleh pemilik merek dagang terdaftar sebelumnya di dalam ayat 2, merek dagang yang dimohonkan tidak boleh didaftarkan di tempat ia berada identik dengan, atau mirip dengan, merek dagang sebelumnya, terlepas dari apakah barang atau blayanan yang diterapkan identik dengan, mirip atau tidak mirip dengan yang untuk di mana merek dagang sebelumnya terdaftar, di mana, dalam hal merek dagang UE sebelumnya, merek dagang memiliki reputasi di Uni atau, dalam kasus perdagangan nasional sebelumnya merek dagang tersebut memiliki reputasi di Negara Anggota yang bersangkutan, dan di mana penggunaannya tanpa alasan yang wajar dari merek dagang yang diajukan akan mengambil keuntungan yang tidak adil dari, atau menjadi merugikan, ciri khas atau reputasi merek sebelumnya.

Halaman 1052 Merek terkenal yang tidak terdaftar di wilayah yang bersangkutan tidak dapat dilindungi berdasarkan Pasal 8(5) EUTMR terhadap barang yang tidak sejenis. Mereka hanya bisa menjadi dilindungi terhadap barang yang identik atau serupa jika ada kemungkinan kebingungan berdasarkan dengan Pasal 8(1)(b) EUTMR, yang dirujuk oleh Pasal 8(2)(c) EUTMR untuk menentukan lingkup perlindungan (kemungkinan kebingungan) Namun, ini tanpa mengurangi fakta bahwa merek terkenal, sejauh merek tersebut tidak terdaftar, juga dapat dilindungi berdasarkan Pasal 8(4) EUTMR. Oleh karena itu, jika hukum nasional yang relevan memungkinkan mereka perlindungan terhadap barang dan jasa yang berbeda, perlindungan yang ditingkatkan tersebut juga dapat dipanggil berdasarkan Pasal 8(4) EUTMR. Dimana merek terkenal telah didaftarkan, baik sebagai EUTM, atau sebagai tanda nasional di salah satu Negara Anggota, mereka dapat dipanggil berdasarkan Pasal 8(5) EUTMR, tetapi hanya jika mereka juga memenuhi persyaratan reputasi.

Article 8 1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered: 2. For the purposes of paragraph 1, 'earlier trade mark' means: (c) trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a

*Member State, in the sense in which the words 'well known' are used in Article 6bis of the Paris Convention. Well-Known Mark Protection under EU Law (EUIPO Guidelines) Page 1052*⁵⁵¹

Terjemahan bebas:

Pasal 8 1. Setelah ditentang oleh pemilik merek dagang sebelumnya, merek dagang tersebut dimohonkan tidak terdaftar: 2. Untuk tujuan paragraf 1, 'perdagangan sebelumnya' mark' berarti: (c) merek dagang yang, pada tanggal permohonan pendaftaran UE merek dagang, atau, jika perlu, dari prioritas yang diklaim sehubungan dengan permohonan untuk pendaftaran merek dagang UE, sudah dikenal baik di suatu Negara Anggota, dalam artian di mana kata-kata 'terkenal' digunakan dalam Pasal 6bis Konvensi Paris. Perlindungan Merek Terkenal di bawah Hukum Uni Eropa (Pedoman EUIPO) Halaman 1052 “

Meskipun istilah 'terkenal' dan 'reputasi' menunjukkan konsep hukum yang berbeda, ada tumpang tindih substansial di antara mereka, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan cara di mana merek terkenal didefinisikan dalam rekomendasi WIPO dengan cara di mana: reputasinya dijelaskan oleh Pengadilan di 'General Motors'. Dalam kedua kasus, penilaian pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan kuantitatif mengenai derajat pengetahuan tentang merek di kalangan publik, dan ambang batas yang diperlukan untuk setiap kasus adalah dinyatakan dalam istilah yang sangat mirip.

Berikut adalah matrik perbandingan pengaturan Merek Terkenal yang membedakan barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis dalam pengaturan Merek Terkenal di negara-negara yang berbeda:

No	Negara	Pengaturan Merek Terkenal
1	Indonesia	Tidak dibedakan antara barang/ jasa sejenis atau tidak milik Merek Terkenal
2	Singapura	Tidak dibedakan antara barang/ jasa sejenis atau tidak milik Merek Terkenal

⁵⁵¹ Dikutip dari: www.oami.europa.eu

3	Malaysia	Dibedakan antara barang/ jasa sejenis atau tidak milik Merek Terkenal
4	USA	---
5	EU	Tidak dibedakan antara barang/ jasa sejenis atau tidak Milik Merek Terkenal

Adapun syarat menjadi Merek Terkenal yang mewajibkan merek tersebut didaftar juga berbeda pengaturannya antara satu negara dengan negara lain yang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Negara	Pengaturan Merek Terkenal
1	Indonesia	Harus terdaftar
2	Singapura	Tidak wajib terdaftar
3	Malaysia	Tidak wajib didaftar
4	USA	Harus terdaftar
5	EU	Harus terdaftar

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Regulasi atas Perlindungan Merek yang Sering Menjadi Sengketa Merek

Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang isinya meliputi Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (TRIPs) disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Indonesia tunduk untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut.

Manfaat keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Oleh karena itu konsekuensi yang perlu ditindaklanjuti antara lain adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan, penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparaturnya penyelenggara, terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya.⁵⁵²

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia untuk meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. *Paris Convention* mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual Industri

⁵⁵² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

(*Industrial Property*), baik yang menyangkut paten, merek maupun desain produk industri. Beberapa ketentuan dari *Paris Convention* antara lain adalah :⁵⁵³

- a. Kriteria pendaftaran. Pendaftaran ditentukan oleh undang-undang negara setempat. Hal ini berarti jika suatu merek telah didaftarkan di negara asal maka pendaftaran tersebut harus diterima di negara anggota lainnya;
- b. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan;
- c. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal. Hal ini berarti apabila terdapat pihak yang bukan pemilik merek mendaftarkan merek dagang yang serupa dengan Merek Terkenal maka pendaftaran tersebut harus ditolak.
- d. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif, maksudnya merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atas barang-barang dengan mutu yang khusus.
- e. Pengalihan, maksudnya pengalihan merek dagang dapat dilakukan tanpa diikuti pengalihan pemilik merek dagang tersebut. Di Indonesia dan beberapa negara lainnya, pengalihan merek hanya sah dilakukan jika disertai dengan pengalihan usahanya.

Pemerintah Indonesia, selain itu juga telah meratifikasi *Trademark Law* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun

⁵⁵³ Rakhmita Desmayanti, *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal sebagai Daya Pembeda menurut Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 6. No. 1, hlm. 7.

1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. Salah satu pertimbangan diundangkannya keputusan Preseiden ini adalah bahwa sebagai hasil persidangan negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Oktober 1994 telah diterima *Trademark Law Treaty*. Perjanjian internasional tersebut menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁵⁵⁴

Terdapat beberapa penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu:⁵⁵⁵

- a. Munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut dengan merek non tradisional. Ruang lingkup merek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis meliputi pula merek suara, merek 3 (tiga) dimensi, merek hologram yang termasuk dalam kategori merek non tradisional tersebut.

Hal ini berdasarkan pengertian merek yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi

⁵⁵⁴ Dikutip dari www.bphn.go.id

⁵⁵⁵ BacaBuku Marni Emmy Mustofa, *Aneka Penegakan Hukum Hak CiptaMerek dan Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung 2021, hlm 56-83

dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

- b. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran dan membayar biaya permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum permohonan tersebut, suatu permohonan merek akan diberikan tanggal penerimaan atau *filing date*.
- c. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran merek dalam dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Dilaksanakannya pengumuman sebelum dilakukan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.
- d. Pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dengan maksud agar pemilik Merek Terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.
- e. Sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup dan dapat mengakibatkan kematian.

f. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Indikasi Geografis, hal ini dikarenakan Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional, oleh karena itu undang-undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, antara lain adalah :⁵⁵⁶

- a. Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek Terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan indikasi geografis atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Pemilik Merek Terdaftar dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- b. Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,

⁵⁵⁶ Marni Emmy Mustafa, *Op.cit*

faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 ⁵⁵⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa:

“Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.

1. Tinjauan Umum tentang Merek

a. Pengaturan Pendaftaran Merek

Pendaftaran atas suatu merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, namun hak atas merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika permintaan pendaftaran merek oleh pemohon merek dilakukan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek merupakan suatu unsur yang sangat penting. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain.⁵⁵⁸

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melarang adanya pendaftaran merek serupa dalam yuridiksi Indonesia.

⁵⁵⁷ UU MIG Pasal 1 angka 7

⁵⁵⁸ Dikutip dari [www. Docplayer.info](http://www.Docplayer.info)

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pendomplengan yang merugikan pemilik merek. Pengaturan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 20 UU MIG dan diubah dengan UU Cipta Kerja.

Prinsip perlindungan merek terkenal di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolute grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.

Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai itikad baik. Itikad baik secara umum dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu “Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”. Menurut Nieuwenhuis bahwa itikad baik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : itikad baik subjektif (Pasal 1977 BW) dan itikad baik yang objektif (Pasal 1338 BW). Namun dalam penerapan Pasal 1977 BW dikenal dengan adanya syarat dimaafkan, apabila cacat tersebut tidak diketahuinya.

Black’s Law Doctionary menyebutkan bahwa definisi *good faith* (itikad baik) adalah :

“a state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) fithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence fintent to deferand or to seek unconscionable advantage.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“suatu kondisi pemikiran yang mengandung hal-hal seperti (1) kejujuran pada kewajiban atau tugas, (2) kesetiaan dalam melakukan tugas atau kewajiban, (3) memperhatikan standar komersial yang adik dalam perdagangan atau bisnis, atau (4) tidak berniat menipu atau mencari keuntungan pribadi.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), digunakan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”. Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996 mengenai perkara Nike memberi pertimbangan mengenai itikad baik sebagai berikut : “Bahwa Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Indonesias dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang merek, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal itu.”

Sistem perolehan hak merek yang berkaitan dengan perlindungan hak menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa sistem konstitutif memiliki keunggulan, yakni: Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh *filing date* atau terdaftar dalam daftar umum merek.

Perlindungan hukum pembuktian karenanya didasarkan pada akta pendaftaran. Untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama. Oleh karena landasan untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana disbanding dengan system deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Lazimnya pendaftaran dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dilakukan oleh mantan penerima lisensi (*ex-licensee*) yang mendaftarkan merek milik mantan prinsipalnya yang sesungguhnya adalah pemilik merek yang sebenarnya (*genuine owner*).

Lawan dari itikad baik adalah iktikad buruk dan menurut Dwi Rezki Sri Astani bahwa itikad buruk adalah⁵⁵⁹ elemen penting untuk dipertimbangkan ketika menilai kepentingan bersaing pada merek. Sebagaimana dijelaskan oleh G.H.C. Bodenhausens dalam artikel yang berjudul “*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*” disebutkan bahwa: “*bad faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusion between that mark and the one he has registered or used.*”¹³⁴

Iktikad Buruk biasanya muncul ketika orang yang mendaftarkan atau menggunakan merek yang bertikai mengetahui merek yang terkenal dan mungkin dimaksudkan untuk mendapat keuntungan dari kemungkinan terjadinya kebingungan antara merek tersebut dan merek yang telah didaftarkan atau digunakannya. Dengan demikian, “Iktikad Buruk” menunjuk pada kehendak tergugat untuk berdagang dengan menggunakan merek yang sama.

Prinsip “Iktikad Baik” dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*. Dalam Pasal 58 huruf (c) Persetujuan TRIPs terdapat ketentuan yang berbunyi:

⁵⁵⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.cit*, hlm 88-91

¹³⁴ G.H.C. Bodenhausens, “*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*”, 1969, hlm. 93, yang dimuat dalam *International Trademark Association, Policy and Advocacy-Topic Portal Famous Market/Well-Known Marks*, dalam Buku Cita Citrawinda Noerhadi, hlm.32

“Members shall only exempt both public authorities and official from liability to appropriate remedial measures where action are taken or intended in good faith.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Anggota hanya akan membebaskan otoritas publik dan pejabat dari tanggung jawab atas tindakan perbaikan yang tepat di mana tindakan diambil atau dimaksudkan dengan itikad baik.”

Pada penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa “Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen...” tidak adanya “itikad baik” menjadi dasar bagi kantor merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek dengan mendompleng atau menggunakan merek yang sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan merek orang lain dikualifikasikan sebagai itikad buruk pelanggaran hukum atau *infringement*.⁵⁶⁰

Dalam Konvensi Paris maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek-merek terdaftar atau yang digunakan dengan “itikad tidak baik”. Perlindungan suatu merek yang didaftar oleh Pemohon dengan “itikad tidak

⁵⁶⁰ *Ibid, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm 88-91*

baik” diatur dalam Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris (1967) yang menyatakan sebagai berikut :

“no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use marks registered or used in bad faith”

Terjemahan bebasnya adalah:

“tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau pelarangan merek penggunaan yang didaftarkan atau digunakan dengan itikad buruk”

Pada ketentuan Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris tersebut diatas, tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek-merek terdaftar atau yang digunakan dengan “iktikad tidak baik”. Ketentuan Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris tersebut diatas telah terdapat pada Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur “iktikad tidak baik”⁵⁶¹

Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik, meliputi perbuatan “penipuan” (fraud). Termasuk juga rangkaian yang “menyesatkan” (misleading) orang lain. Meliputi juga tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Atau bisa juga diartikan melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang baik jujur (*dishonesty purpose*).

⁵⁶¹ Cita Citrawinda Noehardi, *Ibid*, hlm. 26

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan :⁵⁶²

- Pemalsuan (*misleading*)
- Penyesatan (*deception, misleading*),
- Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*)

b. Merek yang Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum ketika akan mendaftarkan merek adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai cukup daya pembeda. Jika suatu produk barang dan/atau jasa tidak mempunyai kekuatan pembeda maka barang dan/atau jasa tersebut dianggap tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya tidak dapat diberikan perlindungan hukum atas merek tersebut.

Terdapat perubahan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah merek yang :

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

⁵⁶² *Ibid, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm 88-91*

Penambahan kalimat ‘bertentangan dengan ideologi negara’, di mana ideologi negara adalah Pancasila yang berarti 5 (lima) dasar atau 5 (lima) sila untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan negara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan ‘bertentangan dengan kepentingan umum’ adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat, yang bersifat menyeluruh, seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

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

Pada dasarnya ketentuan ini merupakan perubahan dari kalimat ‘merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, di mana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan 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.

Yang dimaksud dengan ‘memuat unsur yang dapat menyesatkan’ misalnya adalah ‘Kecap Nomor 1’ tidak dapat didaftarkan karena

dianggap menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, merek 'netto 100 gram' juga tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

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

Yang dimaksud dengan 'memuat keterangan tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi' adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk yang dimaksud. Misalnya obat yang dapat menyembuhkan 1000 (seribu) penyakit atau rokok yang aman bagi kesehatan.

- e. Tidak memiliki daya pembeda

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, misalnya 1 (satu) tanda garis atau 1 (satu) tanda titik, atau terlalu rumit sehingga tidak jelas.

- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Yang dimaksud dengan 'nama umum' antara lain adalah merek 'rumah makan' untuk restoran, merek 'warung kopi' untuk kafe.

Lambang milik umum antara lain adalah 'lambang tengkorak' untuk lambang berbahaya, lamba 'tanda racun' untuk bahan kimia, 'lambang sendok dan garpu' untuk jasa restoran.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pasal 20 dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 diubah menjadi:

Pasal 20, Merek tidak dapat didaftar jika:

- (a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- (b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- (c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- (e) tidak mempunyai daya pembeda;
- (f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;
- (g) dan/atau mengandung bentuk yang bersifat fungsional

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan

ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek Terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 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.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa :

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru atau mengikuti merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan mereknya.

Penerapan dari unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan dalam penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Sistem Pendaftaran Merek

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh sebab itu, Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Dengan demikian sistem yang dianut Indonesia adalah sistem Konstitutif dimana pendaftaran

dimaksudkan untuk melahirkan hak. Sehingga perlindungan merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek (*first to file*).

Prinsip *first to file* sesuai dengan *doktrin prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan :⁵⁶³

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama

Pendaftaran merek mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenisnya.

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). UU MIG No 20

⁵⁶³ Yurida Zakky Umami, *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2 November 2016, hlm. 117.

Tahun 2016, UU Merek Tahun 2001 dan UU No 14 Tahun 1997 dan UU No 19 Tahun 1992 menganut sistem pendaftaran konstitutif sedangkan UU No 21 Tahun 1961 menganut system deklaratif. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif menjadi konstitutif.

Pada sistem deklaratif, titik berat diletakan pada pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas prasangka menurut hukum, sebaliknya dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya yang kemudian diubah menjadi Merek Terdaftar harus digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut jika tidak maka Merek Terdaftar dapat dimintakan untuk dibatalkan dan dihapuskan dalam DUM. Jadi dalam UU MIG yang berlaku sekarang ini adalah gabungan antara sistem konstitutif (*first File*) dengan system deklaratif (*First tu use*).

Sistem pendaftaran merek secara konstitutif yaitu yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, artinya, hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*).⁵⁶⁴ Menurut

⁵⁶⁴ Muhamad Djumhana, Ibid, hal. 74.

Sudargo Gautama, wajib pendaftaran lebih membawa kepastian hukum. Hal ini dikemukakan juga dalam seminar hak merek yang diadakan di Jakarta bulan Desember 1976.⁵⁶⁵ Pandangan ini didukung oleh Emmy Pengaribuan Simanjuntak yang lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu artinya bahwa hak merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah lebih banyak membawa kepastian.⁵⁶⁶

Jadi pemilik merek dapat membuktikan telah mendaftarkan dan sebagai pemilik merek dengan bukti sertipikat merek sesuai Pasal 25 UU MIG, dengan demikian pihak lain tidak dapat mempergunakannya dan tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula, sehingga pendaftaran merek dengan sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.

d. Pemeriksaan Merek

i. Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan pendaftaran merek diterima, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek. Apabila permohonan pendaftarannya telah lengkap sesuai yang

⁵⁶⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 3.

⁵⁶⁶ Sudargo Gautama III, *Ibid*, hal. 3-4.

dipersyaratkan maka prosesnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya apabila ditemukan adanya kurang lengkap persyaratan permohonan biasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan. Kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Sedangkan permohonan yang diajukan dengan hak prioritas jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan. Namun jika pemohon sampai batas waktu tersebut juga tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

Dalam pemeriksaan secara administrative perlu diperhatikan adalah pemohon mengisi formulir elektronik melalui laman resmi⁵⁶⁷ <https://merek.dgip.go.id>. Adapun bagian-bagian yang wajib diisi oleh pemohon adalah:⁵⁶⁸

1. Data pemohon, meliputi identitas pemohon, alamat pemohon, alamat surat elektronik pemohon atau nomor telepon. Identitas pemohon meliputi nama, alamat dan kewarganegaraan pemohon; apabila

⁵⁶⁷ *Modul KI bidang Merek dan Indikasi Geografi, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, hlm 13-16*

⁵⁶⁸ *Ibid*

permohonan merek tersebut diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon maka seluruh pemohon yang mengajukan pendaftaran berkewajiban untuk menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek dan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon;

2. Alamat surat menyurat pemohon apabila alamat surat menyurat ini beda dengan alamat yang tertera di dalam kartu identitas pemohon.
3. Alamat surat menyurat pemohon apabila alamat surat menyurat ini beda dengan alamat yang tertera di dalam kartu identitas pemohon.
4. Alamat e-mail pemohon.
5. Nama dan tanggal bukti prioritas, apabila pemohon dari luar negeri disertai dengan terjemahan resmi bukti prioritas.
6. Rincian merek, meliputi label merek, nama merek, arti bahasa/ angka asing/bunyi pengucapan merek, terjemahan jika istilah asing, warna merek, dan unsur merek yang akan diklaim sebagai merek.
7. Warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut menggunakan unsur warna.
8. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
9. Nama, alamat dan alamat surat elektronik (e-mail) serta nomor telepon kuasa (penerima kuasa).

Setelah pemohon mengisi data dalam formulir online tersebut, selanjutnya pemohon wajib mengunggah (upload) dokumen pendukung seperti:⁵⁶⁹

- a. Surat pernyataan kepemilikan merek
- b. Label merek
- c. Bukti prioritas
- d. Surat kuasa
- e. Surat persetujuan penunjukkan perwakilan
- f. Bukti pembayaran biaya permohonan per kelas

Bahwa apabila pemohon telah melengkapi pengisian formulir dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya DJKI akan memberikan tanggal penerimaan. Berkaitan dengan label merek yang dimohonkan, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis menerima permohonan merek-merek non-tradisional berupa merek 3 (tiga) dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Pemohon yang mengajukan merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, maka label yang dilampirkan merupakan bentuk karakteristik dari merek tersebut berupa gambar dari berbagai sisi. Dalam bentuk merek berupa suara, label yang dilampirkan pemohon berupa notasi dan rekaman suara. Namun demikian, apabila suara tersebut tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, maka pemohon dapat melampirkan label merek suara tersebut dalam bentuk

⁵⁶⁹ *Ibid*

sonogram (tipe merek sebagai merek suara) Dalam pengajuan permohonan suara ini, selain notasi, pemohon dapat menyertakan bunyi lagu/ syairnya.⁵⁷⁰

Dalam hal pemohon mengajukan permohonan merek berupa *hologram*, pemohon harus melampirkan label merek *hologram* tersebut dalam bentuk tampilan visual dari berbagai sisi (tipe merek sebagai merek *hologram*). Setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap, selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek (selanjutnya disebut BRM).

Sedangkan untuk syarat administrasi pendaftaran merek Internasional berdasarkan *Protocol Madrid* adalah Pemohon Merek Internasional mengajukan melalui kantor DJKI sebagai *Office of Origin* yang bertindak untuk melakukan pemeriksaan formalitas dengan cara melakukan verifikasi dan melakukan sertifikasi atau pengesahan terhadap berkas formulir MM2 dalam Bahasa Inggris (www.dgip.go.id, prosedur permohonan *Madrid Protokol*). Permohonan yang telah dinyatakan lengkap oleh kantor DJKI, selanjutnya diteruskan ke biro internasional (selanjutnya disebut WIPO) untuk mendapatkan *International Registration Number* (IRN). Setelah mendapatkan IRN, WIPO mengirimkan permohonan Protokol Madrid tersebut ke negara-negara tujuan.⁵⁷¹

Syarat permohonan pendaftaran internasional meliputi syarat subyek dan syarat obyek adalah:

⁵⁷⁰ *Ibid*

⁵⁷¹ *Ibid*

1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun syarat obyek pendaftaran internasional adalah pemohon yang telah memiliki pengajuan permohonan merek dan statusnya masih tahap proses pengajuan (*basic application*) ataupun pemohon yang telah memiliki merek terdaftar (*basic registration*). Dua hal tersebut yang dipersyaratkan untuk pendaftaran merek internasional.

Permohonan yang diajukan meliputi nama pemohon, alamat pemohon, kelas barang/jasa, uraian jenis barang/jasa, label merek maupun logo merek yang terdapat pada pengajuan merek nasional harus terindikasi sama dengan pengajuan permohonan merek internasional, baik *basic application* maupun *basic registration*. Pengajuan permohonan merek internasional dapat dilakukan langsung oleh pemohon maupun menggunakan kuasa yaitu Konsultan KI terdaftar.

Adapun syarat status pemohon dalam negeri yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran internasional yaitu:⁵⁷²

1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;

⁵⁷² *Ibid*

2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DJKI juga memberikan layanan informasi tentang tata cara pengisian formulir dan langkah-langkah dalam pengajuan Protokol Madrid seperti pencarian data merek internasional terdaftar, dan penelusuran alur berkas Protokol Madrid.

Perlu menjadi perhatian pada saat pengisian formulir MM2, terdapat negara-negara yang memerlukan bukti lampiran penggunaan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan seperti Amerika Serikat. Sedangkan beberapa negara anggota cukup mencentang kotak yang ada di MM2 tersebut. Demikian pula terhadap unsur warna, beberapa negara mengharuskan pemohon mencontreng kotak yang tersedia dan membayar biaya yang telah ditentukan.⁵⁷³

ii. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek.⁵⁷⁴

Apabila Pemeriksa memutuskan merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftar, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU MIG, maka

⁵⁷³ *Ibid*

⁵⁷⁴ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 31.

diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, Pemohon dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Apabila Pemohon tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan tersebut, maka permohonan secara langsung ditolak. Sebaliknya apabila Pemohon atau Kuasanya menyampaikan dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, maka pendaftaran merek tersebut dapat didaftarkan.

Pemeriksaan substantif dalam pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 diubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 108, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
2. Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
4. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
5. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
6. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
7. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan te (8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga

ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan Persetujuan Menteri.

Pemeriksaan Substantif tersebut menghasilkan 2 keputusan, yaitu:

1. Jika permohonan pendaftaran merek yang diajukan dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 UU MIG, maka DJKI akan memberikan nomor registrasi dan kemudian menerbitkan sertifikat merek
2. Jika permohonan pendaftaran merek dianggap bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 UU MIG maka DJKI akan menerbitkan surat pemberitahuan usul penolakan, dalam hal ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan tanggapan tertulis atas usul penolakan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut (Pasal 24 Ayat 3).

UU MIG Pasal 20 mengatur tentang Merek tidak dapat didaftar jika:

Pasal 20

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 sejenis;
4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
6. merupakan nama umum dan / atau lambang milik umum.

Sedangkan pasal 21 mengatur tentang permohonan merek yang ditolak

Pasal 21

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

Selanjutnya, jika pemohon atau kuasanya mengajukan tanggapan atas usulan penolakan yang diterbitkan oleh DJKI, maka Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap merek tersebut berdasarkan tanggapan yang disampaikan. Sebaliknya, DJKI akan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan tetap dengan alasan tidak ada tanggapan yang diajukan terhadap usul penolakan dan apabila tanggapan atas usul penolakan diterima, maka DJKI akan memberikan nomor registrasi dan kemudian menerbitkan sertifikat pendaftarannya sedangkan

apabila tanggapan atas usul penolakan tidak diterima, maka DJKI akan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan tetap, dalam hal ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 90 hari dari tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut (Pasal 29 Ayat 1).

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut: 1. Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu:⁵⁷⁵

1. pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;
2. Pemeriksaan permohonan tanggapan merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
3. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang

⁵⁷⁵ ---, *Modul KI bidang Merek dan Indikasi Geografi, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2019, hlm 19*

pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain; Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut.

Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari ketiga kegiatan diatas adalah sama, yaitu :

- pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya;
- melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, termasuk mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

2. Merek Kolektif atau Merek Bersama

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/jasa sejenis lainnya.⁵⁷⁶

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi para produsen atau dari para pedagang dari barang-barang

⁵⁷⁶ UU MIG Pasal 1 ayat 4

yang dihasilkan suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri tertentu.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa :

“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 membedakannya dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

Dalam Hukum Internasional yang mengatur tentang merek kolektif yaitu dalam Konvensi Paris, yang merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini dari para produsen atau dari para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu. Menurut Sudargo Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal usul karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan kata lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.⁵⁷⁷

⁵⁷⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986), Hlm. 54-55

Merek Kolektif diatur dalam *Article 7 bis the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (1883/1967), berbunyi sebagai berikut:

- (1) *The country of the union undertake to accept for folomg to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin even if suh associations do not possess an industrial or commercial establishment.*
- (2) *Each country shall be the judge of the particular condition under which a collective marks shall be protected or may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.*
- (3) *Nevertheless the protection of these marks shall not be refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not continued according to the law of the latter country.*

Terjemahan bebasnya adalah:

- (1) Negara serikat pekerja berjanji untuk menerima folomg untuk melindungi merek kolektif milik perkumpulan-perkumpulan yang keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum negara asal meskipun perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak memiliki suatu usaha industri atau komersial.
- (2) Setiap negara menjadi hakim dalam kondisi tertentu di mana merek kolektif harus dilindungi atau dapat menolak perlindungan jika merek tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Namun demikian, perlindungan merek tersebut tidak dapat ditolak untuk suatu perkumpulan yang keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum negara asal, dengan alasan bahwa perkumpulan tersebut tidak didirikan di negara di mana perlindungan tersebut dicari atau tidak. dilanjutkan menurut hukum negara yang terakhir.

Dari ketentuan diatas diantaranya dapat dipahami bahwa negara anggota harus menerima pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi dimana eksistensinya tidak bertentangan dengan hukum 70 negara asal, meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki suatu pendirian komersial atau industri di negara tersebut. setiap negara menilai persyaratan tertentu dimana merek kolektif dilindungi atau mungkin ditolak pendaftarannya jika

merek kolektif tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, perlindungan merek kolektif tidak dapat ditolak dengan alasan asosiasi tidak didirikan di negara dimana perlindungan tersebut diminta.⁵⁷⁸

Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima, apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut digunakan sebagai merek kolektif. Selain itu permintaan pendaftaran merek kolektif juga wajib menyerahkan salinan peraturan penggunaan merek sebagai merek kolektif, yang ditanda tangani oleh pemilik merek yang bersangkutan. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sama dengan permintaan pendaftaran merek yang biasa.⁵⁷⁹

Penghapusan dan pembatalan merek kolektif ketentuannya sama dengan ketentuan penghapusan dan pembatalan merek yang biasa. Kantor merek dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar:

- a. Permintaan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai merek kolektif.
- b. Terdapat bukti yang cukup bahwa merek tersebut tidak dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pendaftarannya.

⁵⁷⁸ OK. Saidin, *Op. Cit.*, Hlm. 505-506

⁵⁷⁹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.127.

- c. Terdapat bukti yang cukup kuat bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.
- d. Terdapat bukti yang kuat bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.
- e. Adanya keputusan Pengadilan karena gugatan pihak ketiga.

Sebagaimana merek pada umumnya, maka secara fundamental merek kolektif harus mampu memberikan fungsi daya pembeda, sangat penting untuk menghargai bahwa fungsi daya pembeda. Jika mempertimbangkan daya pembeda, sangat penting untuk menghargai bahwa fungsi daya pembeda dari sertifikasi dan merek kolektif selain harus berbeda dengan sesama merek kolektif juga harus berbeda dengan merek dagang pada umumnya. Jadi fungsi daya pembeda (*distinctiveness*) merek kolektif sebagai berikut:⁵⁸⁰

- a. Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.
- b. Referensi atau rujukan untuk membedakan barang dan jasa dari anggota asosiasi sebagai pemilik merek tersebut dari asosiasi lain.
- c. Pembeda barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain dan harus dianggap pembeda barang dan jasa yang di sertifikasi dari barang dan jasa yang tidak tersertifikasi.

⁵⁸⁰ Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utam, Jakarta, 2015, Hlm.280-281.

- d. Persyaratan substantif lainnya untuk merek kolektif adalah Sertifikasi Peraturan Pengguna Merek Kolektif (PPMK) sebagai standar peraturan yang harus dipenuhi oleh anggota pengguna merek kolektif yang bersangkutan.

Merek kolektif (*colective marks*) berbeda dengan merek bersertifikasi (*certification marks*) karena merek kolektif digunakan oleh anggota tertentu dari organisasi yang memiliki merek kolektif tersebut. *Certification marks* mungkin digunakan oleh setiap orang yang memenuhi standar yang didefinisikan oleh pemlik merek tersertifikasi certified mark tersebut.⁵⁸¹

Hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

- (1) Pemohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merk tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan merk kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau penghimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan.

⁵⁸¹ *Ibid*, 149

Menurut Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat :

- a) Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b) Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Perolehan hak merek kolektif menganut *first to file system* dengan memenuhi persyaratan formal dan material. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan pemenuhan persyaratan formal menyangkut dokumen administratif. Selanjutnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan pemenuhan persyaratan material atau substantif berkaitan dengan alasan absolut mengenai iikad baik dan merek yang tidak dapat didaftarkan juga.

Dalam banyak kasus penolakan yang diterapkan secara *equal* sama dengan merek dagang pada umumnya berlaku untuk merek sertifikasi atau merek kolektif, namun ada juga keadaan yang mungkin tidak ada dalam sertifikasi dan pendaftaran merek kolektif, tidak berlaku untuk merek pada umumnya. Kepentingan yang mendasari tetap sama manakala mempertimbangkan kemampuan agar dapat diterimanya suatu tanda sebagai

merek kolektif. Informasi selanjutnya, bersama-sama dengan praktik pendaftaran dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Merek memiliki kapasitas untuk menampilkan fungsi pembeda esensialnya dimata rata-rata konsumen yang relevan.
- b. Merek memnuhi kebutuhan untuk mempertahankan indikasi deskriptif bebas untuk penggunaan secara sah bagi pengusaha lainnya.
- c. Memenuhi kebutuhan untuk mencegah pemberian monopoli terkait dengan tanda atau indikasi yang sudah lazim digunakan dalam perdagangan.

Pemilik merek kolektif bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang lazimnya sesuai dengan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK). Fungsi dari merek kolektif adalah untuk menginformasikan pada masyarakat tentang gambaran khusus tertentu dari produk untuk mana merek kolektif tersebut digunakan. Kebanyakan negara mensyaratkan bahwa pendaftaran Merek Terkenal harus dilengkapi dengan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) dicatat dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM).⁵⁸²

Menurut Black's Law Dictionry, merek kolektif dapat didefinisikan:⁵⁸³

“a trademark owned by an organization (such as an association) used by its members them to identify themselves with a level of quality or accuracy, geographical origin, or other characteristics set by the organization. A collective mark means a trademark or service mark used by the members of

⁵⁸² *Ibid*, Hlm. 282-283

⁵⁸³ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, edisi kedelapan, 2004, hlm. 453

cooperative, association, or other collective group or organization has bonafide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by the trademark act and includes mark indicating membership in union, an association or other organization.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“merek dagang yang dimiliki oleh suatu organisasi (seperti asosiasi) yang digunakan oleh para anggotanya untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan tingkat kualitas atau akurasi, asal geografis, atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Merek kolektif berarti merek dagang atau merek jasa yang digunakan oleh anggota koperasi, asosiasi, atau kelompok atau organisasi kolektif lain yang memiliki niat baik untuk digunakan dalam perdagangan dan berlaku untuk mendaftar pada daftar utama yang ditetapkan oleh undang-undang merek dan termasuk merek yang menunjukkan keanggotaan dalam serikat pekerja, asosiasi atau organisasi lain.”

Kemudian dapat diartikan bahwa merek yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti halnya asosiasi, digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan tingkat kualitas atau akurasi, asal geografis, atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Merek kolektif adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan oleh anggota dari suatu koperasi, suatu asosiasi, atau kelompok kolektif lainnya atau organisasi atau merek dimana koperasi tersebut, asosiasi atau kelompok lain tersebut atau organisasi tersebut memiliki bonafiditas secara sengaja untuk menggunakannya dalam perdagangan dan menerapkan pendaftaran atas prinsipalnya berdasarkan pada undang-undang merek dan termasuk merek mengindikasikan keanggotaan dalam kelompok, dalam suatu asosiasi atau organisasinya.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 20/2016, 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.⁵⁸⁴

Adapun tujuan Pendaftaran Merek Kolektif adalah:

“Collective marks are often used to promote products which are characteristic of a given region. In such cases, the creation of a collective mark has not only helped to market such products domestically and occasionally internationally, but has also provided a framework for cooperation between local producers. The creation of the collective mark, in fact, must go hand in hand with the development of certain standards and criteria and a common strategy. In this sense, collective marks may become powerful tools for local development”.⁵⁸⁵

Terjemahan bebasnya adalah:

“Merek kolektif sering digunakan untuk mempromosikan produk yang menjadi ciri khas suatu daerah. Dalam kasus tersebut, penciptaan merek kolektif tidak hanya membantu memasarkan produk tersebut di dalam negeri dan kadang-kadang secara internasional, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama antara produsen lokal. Penciptaan merek kolektif sebenarnya harus berjalan seiring dengan pengembangan standar dan kriteria tertentu serta strategi bersama. Dalam hal ini, tanda kolektif dapat menjadi alat yang kuat untuk pembangunan lokal”.

Merek kolektif digunakan untuk mempromosikan produk yang memiliki suatu karakteristik tertentu dari suatu daerah. Pada kasus yang demikian, penggunaan merek kolektif tidak hanya membantu memasarkan produk yang

⁵⁸⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, Hlm. 276

⁵⁸⁵ http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm

demikian secara domestik namun juga secara international, selain itu juga dapat menciptakan suatu kerjasama antara produsen lokal. Penggunaan merek kolektif, pada kenyataannya haruslah disertai dengan pengembangan standar, kriteria, dan strategi.

Maka dari itu, merek kolektif dapat digunakan sebagai suatu alat untuk pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Associations or SMEs may, therefore, register collective marks in order to jointly market the products of a group of SMEs and enhance product recognition. Collective marks may be used together with the individual trademark of the producer of a given good. This allows companies to differentiate their own products from those of competitors, while at the same time benefiting from the confidence of the consumers in products or services offered under the collective mark”.⁵⁸⁶

Terjemahan bebasnya adalah:

“Oleh karena itu, asosiasi atau UKM dapat mendaftarkan merek kolektif untuk bersama-sama memasarkan produk sekelompok UKM dan meningkatkan pengenalan produk. Merek kolektif dapat digunakan bersama-sama dengan merek dagang individu dari produsen barang tertentu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk mereka sendiri dari produk pesaing, sementara pada saat yang sama mendapat manfaat dari kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan di bawah merek kolektif”

Asosiasi atau UMKM dapat mendaftarkan merek yang bertujuan untuk memasuki pasar dan lebih meningkatkan pengenalan suatu produk. Merek Kolektif dapat digunakan bersamaan dengan merek yang digunakan secara perorangan. Hal yang demikian dapat mendorong perusahaan tersebut untuk membedakan produk mereka dengan pesaingnya dan diwaktu yang bersamaan

⁵⁸⁶ *Ibid*

menerima manfaat dari (dikenalnya produk mereka) oleh konsumen yang menggunakan barang/jasa mereka yang menggunakan merek kolektif.

Menurut Prachi Gupta, merek kolektif memiliki tujuan diantaranya:

“The function of the collective mark is to inform the public about certain particular feature of the product for which the collective mark is used and the owner of the collective mark is responsible for ensuring the compliance with certain standards (usually fixed in the regulations concerning the use of the collective mark) by its members.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Fungsi merek kolektif adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang ciri tertentu dari produk yang digunakan merek kolektif dan pemilik merek kolektif bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tertentu (biasanya diatur dalam peraturan tentang penggunaan merek kolektif) oleh para anggotanya.”

Syarat Pendaftaran Merek Kolektif secara umum mengikuti sebagaimana pendaftaran merek seperti biasa. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya juga harus memenuhi.⁵⁸⁷

Persyaratan Substantif Merek kolektif harus dapat memberikan daya pembeda dari merek lainnya (fungsi daya pembeda/distinguishing function). Mengenai daya pembeda, fungsi dari daya pembeda antara merek bersertifikasi dan merek kolektif haruslah berbeda dengan sesamanya dan juga harus terdapat perbedaan dengan merek dagang pada umumnya. Maka fungsi daya pembeda pada merek kolektif diantaranya:⁵⁸⁸

- 1) Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.

⁵⁸⁷ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, Hlm. 281-283

⁵⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 281

- 2) Referensi atau rujukan untuk membedakan barang dan jasa dari anggota asosiasi sebagai pemilik merek tersebut dari asosiasi lain.
- 3) Pembeda barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain dan haruslah dianggap pembeda barang dan jasa yang sertifikasi dari barang dan jasa yang tidak tersertifikasi.

Persyaratan substantif lainnya untuk merek kolektif adalah sertifikasi ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif (atau Peraturan Pengguna Merek Kolektif/PPMK) sebagai acuan standar dari peraturan yang harus dipenuhi oleh anggota pengguna merek kolektif yang bersangkutan. Pada saat permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif, harus dinyatakan diawal bahwa merek dagang tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.⁵⁸⁹

Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20/2016 Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif. 75 Mengacu pada Pasal 46 ayat 3 UU No. 20/2016, mengenai isi dari ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai

⁵⁸⁹ Lihat Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU MIG

Merek Kolektif setidaknya mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu:⁵⁹⁰ 1) Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan. 2) Pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif. 3) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

Perolehan Hak Merek Kolektif Merek kolektif dapat diperoleh haknya dikarenakan sistem first-to-file dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan baik formal maupun substantif. Pasal 47 UU MIG menentukan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi, pasal tersebut menyatakan Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.⁵⁹¹ Sedangkan mengenai persyaratan substantif diatur pada Pasal 48 UU MIG, yang menyatakan Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU MIG dan tentang jangka waktu perlindungan Merek Kolektif sendiri sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU MIG adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Adapun mengenai jangka waktu perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dapat diajukan untuk waktu yang sama dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1).

Hak Substantif Pemilik merek kolektif setelah mendaftarkan mereknya memiliki hak atas merek kolektif. Tetapi dalam hal eksploitasi, merek

⁵⁹⁰ Lihat Pasal 46 UU MIG

⁵⁹¹ Lihat Pasal 127 UU MIG

kolektif dieksploitasi secara berbeda dengan merek pada umumnya. Merek kolektif hanya dapat dialihkan pada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif. Untuk pengalihan hak Merek Kolektif sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.⁵⁹²

Pasal 50 menyebutkan bahwa merek kolektif tidak dapat dilakukan lisensi kepada pihak ketiga seperti halnya merek dagang pada umumnya. Alasan merek kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik merek kolektif, melainkan cukup dengan menggabungkan diri kedalam asosiasi atau koperasi pemilik merek tersebut.⁵⁹³

Sedangkan untuk Penolakan Pendaftaran Merek Kolektif bahwa penolakan tersebut terjadi sama halnya dengan penolakan permohonan merek dagang. Apabila secara substantif permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan untuk didaftar bertentangan ketentuan yang ada dalam Pasal 21 UU MIG.

3. Alasan Penolakan Pendaftaran Merek

⁵⁹² Lihat UU MIG Pasl 49

⁵⁹³ Lihat penjelasan Pasal 50 UU MIG

Pengajuan suatu merek harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Adapun persyaratan materiil bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut (*absolute grounds*) serta alasan relatif (*relative grounds*).

a. Alasan Absolut Pendaftaran Merek

Alasan absolut (*absolute grounds*) yakni dimana suatu tanda menjadi alasan mutlak tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Didasarkan pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 Perjanjian TRIPs serta Pasal 6 *Quinquies* Konvensi Paris. Di Indonesia alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 20 UU MIG yang diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Merek tidak dapat didaftarkan jika:⁵⁹⁴

1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara seperti mendaftarkan merek yang berupa atribut komunis atau NAZI, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti merek yang bergambar daun ganja karena menyangkut materi yang dilarang dalam Undang- Undang Psikotropika. Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan moralitas, agama, seperti mendaftarkan merek yang menyerupai nama Allah. Merek juga tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan kesusilaan seperti merek yang memiliki makna

⁵⁹⁴ UU MIG Pasal 20

porno. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum seperti hal-hal yang bersifat rasis tidak dapat didaftarkan.

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.

Merek tidak boleh memuat unsur yang dapat menyesatkan, misalnya “Gula No 1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat. Begitu juga dengan kualitas barang, merek “netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

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

Merek tidak dapat didaftarkan bila memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. Misalnya merek rokok dengan memuat keterangan rokok yang aman bagi kesehatan, tidak dapat didaftarkan.

5) Tidak memiliki daya pembeda.

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda. Misalnya tanda yang berupa satu tanda garis atau titik saja, ataupun tanda yang terlalu rumit sehingga tidak jelas.

6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Tidak dapat didaftarkannya tanda yang telah menjadi milik umum. Misalnya merek berupa tengkorak di atas dua tulang yang bersilangan, secara umum tanda tersebut telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda yang menjadi milik umum lainnya seperti tanda produk daur ulang, tanda mudah pecah, tanda lalu lintas, tanda farmasi, dan lain sebagainya;

7) Mengandung bentuk yang bersifat fungsional

b. Alasan Relatif Pendaftaran Merek

Alasan relatif (*relative grounds*) yakni dimana suatu tanda menjadi alasan relatif pendaftaran merek tersebut ditolak. Didasarkan pada ketentuan Pasal 16 TRIPs dan Pasal 6 bis serta Pasal 6 ter Konvensi Paris. Di Indonesia, alasan relatif diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian dari persamaan pada pokoknya berarti apabila merek tersebut mempunyai persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan. Pengertian dari persamaan pada keseluruhannya yakni apabila merek

tersebut mempunyai persamaan hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya.⁵⁹⁵

Suatu merek akan ditolak pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya (mirip) atau persamaan secara keseluruhan (identik) menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, dengan Merek Terkenal atau dengan indikasi geografis yang terdaftar.⁵⁹⁶

Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki orang lain, bendera, lambang atau simbol emblem suatu negara, lembaga nasional maupun internasional, serta cap atau stempel resmi yang digunakan pemerintah. Hal tersebut dapat digunakan sebagai tanda pada merek sepanjang diberi persetujuan tertulis terhadap pihak yang berwenang.⁵⁹⁷

Pasal 21

- (4) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

⁵⁹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.91.

⁵⁹⁶ UU MIG Pasal 21 ayat 1c

⁵⁹⁷ UU MIG Pasal 21 ayat 2

- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

Permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik akan ditolak. Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan pada teori hukum merek, alasan relatif penolakan pendaftaran merek diantaranya mencakup:⁵⁹⁸

⁵⁹⁸ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 114

- 4) Merek tersebut identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dengan produk identik/sejenis (*double identity*).
- 5) Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan risiko persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*).
- 6) Merek melanggar reputasi merek lain (*dilution*).
- 7) Tanda digunakan dalam perdagangan lebih dari sekedar penggunaan likal yang signifikan (*mere local significant use*).

Hak yang telah ada karena pendaftaran terlebih dahulu adalah alasan relatif untuk melakukan penolakan pendaftaran merek atau alasan relatif untuk pembatalan suatu merek yang terdaftar. Sifat relatif disini dikarenakan masih harus melalui pengujian terlebih dahulu atas keabsahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior atau dengan merek terkenal atau dengan merek terkenal atau dengan indikasi geografis terlebih dahulu.⁵⁹⁹

Di Indonesia, alasan (*relative ground*) ada pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya⁶⁰⁰ atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu⁶⁰¹ oleh pihak lain untuk

⁵⁹⁹ *Ibid*

⁶⁰⁰ Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG

⁶⁰¹ Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG

barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis⁶⁰², Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi Geografis terdaftar. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum⁶⁰³ yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau atau

⁶⁰² Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG

⁶⁰³ Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG.

menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional⁶⁰⁴ maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau 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.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (3), permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-

⁶⁰⁴ Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU MIG

tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.⁶⁰⁵

4. Keberatan dan Sanggahan Permohonan Merek

Dalam pendaftaran merek terdapat dua azas yang sangat penting, yaitu *first to use* dan *first to file*. *First to use* berarti siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Sedangkan *first to file* adalah siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu.

Kemungkinan merek yang akan didaftarkan dengan merek orang lain memang cukup besar sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membuat peraturan bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan keberatan merek terhadap pendaftaran merek orang lain. Ketika seseorang mendaftarkan mereknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek melalui Berita Resmi Merek dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Pengumuman permohonan tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan melalui sarana elektronik atau pun non-elektronik.

⁶⁰⁵ Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG

Selama 2 (dua) bulan tersebut setiap orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas permohonan pendaftaran merek (Pasal 16 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Pengajuan permohonan keberatan tersebut harus pula disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Kriteria merek yang tidak dapat didaftar tercantum di dalam Pasal 20 UU MIG yang diubah dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan kriteria merek yang harus ditolak terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu, salinan surat keberatan dikirimkan kepada pemohon pendaftar merek atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan. Dengan adanya keberatan merek dan adanya sanggahan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan melakukan pemeriksaan substansif yang hasilnya nanti menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah merek dapat didaftarkan atau ditolak. Jika merek dapat didaftar, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan :

- a. Mendaftarkan merek tersebut;

- b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
- c. Menerbitkan sertifikat merek; dan
- d. Mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik

Jika pemeriksaan substantif memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

B. Sistim Pendaftaran Merek

1. Sistim Deklaratif

Pada sistim deklaratif, perlindungan atas suatu merek diberikan pada pemakai pertama. Orang yang memakai merek saat pertama kali adalah orang yang secara hukum dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Pemakaian atas merek pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran.

2. Sistim Konstitutif

Berdasarkan sistim konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Hal ini berarti hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistim konstitutif,

pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan hukum.

3. Sistem Hak Prioritas

Hak prioritas sangat erat hubungannya dengan “waktu”. Penentuan waktu permohonan pendaftaran dapat berakibat bahwa permohonan pendaftaran yang lebih dahulu akan mendapatkan perhatian untuk diberi hak atas merek di beberapa negara yang menjadi anggota *Paris Convention*.⁶⁰⁶ Dengan diratifikasinya *Paris Convention* yang salah satu tujuannya adalah permohonan memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran yang berasal dari Negara yang tergabung dalam konvensi Paris tersebut, memungkinkan permohonan memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filling date*) di Negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di Negara tujuan yang juga salah satu dari peserta Paris Convention.

Hak prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota Paris Convention. Bukti permohonan dengan menggunakan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal

⁶⁰⁶ Emmy Pengaribuan dan Simanjuntak, *Seminar Hukum Atas Merek*, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanggal 16-18 Desember 1976 di Jakarta, diedarkan oleh Binacipta, 1978 hlm. 46.

penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.⁶⁰⁷

Apabila terdapat kekurangan persyaratan dalam persyaratan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pengajuan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan pendaftaran merek tersebut akan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.⁶⁰⁸ Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Prioritas adalah 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.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan Negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Yang dimaksud

⁶⁰⁷ Suyud Mrgono dan Longginus Hadi, Op. Cit., hlm. 43.

⁶⁰⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pt Alumni, Bandung, 2021, hlm 121-122

dengan “Konvensi Paris” adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :⁶⁰⁹

- a. Jangka waktu unruk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam bulan)
- b. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di Negara asal
- c. Tanggal pengajuan permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan dan
- d. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan permintaan pendaftaran Merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Yang dimaksud dengan “Bukti Hak Prioritas” adalah berupa salinan surat permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di Negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdamaian dunia yang dimaksud dengan “kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Ganti Kerugian dalam Pelanggaran Merek

Merek adalah yang paling sering dilanggar, khususnya merek terkenal yang menggoda banyak pengusaha untuk meniru dan memasarkan barang atau jasa yang sama secara tanpa hak dan ijin. Tidak itu saja, merek terkenal juga

⁶⁰⁹ *ibid*

sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Mereka memasarkan barang dan atau jasa menggunakan merek tanpa hak dan izin. Kualitas barang yang diproduksi pastinya jauh berbeda dengan merek asli. Oleh karena itu, saat ini banyak dikenal atas istilah barang dengan kualitas *mirror*, KW1, dan KW2 yang menggunakan merek secara tanpa hak dan izin.⁶¹⁰

Motif peniru memproduksi dan memasarkan barang menggunakan merek secara tanpa hak adalah ekonomi. Dengan menggunakan merek, apalagi merek terkenal tanpa hak, para peniru atau pemalsu menikmati keuntungan dari situ. Tanpa disadari, atau secara sadar, tindakan pemalsu dalam menggunakan merek orang lain tanpa secara hak adalah merupakan suatu pelanggaran hukum. Mereka dapat dikenakan hukuman secara pidana dan juga secara perdata melalui gugatan membayar ganti rugi.

Gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak memang sudah sewajarnya, mengingat tindakan tersebut merugikan pemilik merek terdaftar. Kerugian secara langsung adalah kerugian ekonomi, selain itu juga dapat merusak reputasi pemilik merek serta kepercayaan konsumennya karena barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan dengan menggunakan merek secara tanpa hak memiliki kualitas yang rendah.⁶¹¹

⁶¹⁰ *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm 219-223

⁶¹¹ *Ibid*

Banyak perkara merek masuk ke Pengadilan Niaga. Ada gugatan perdata pembatalan pendaftaran merek dan ada juga gugatan ganti rugi kepada pelanggar. Di luar negeri, perkara merek mengedepankan gugatan perdata. Pemilik merek akan menempuh cara gugatan ganti rugi kepada para pelanggar merek.

Di Pengadilan Niaga Indonesia juga sudah banyak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pemilik merek kepada para pelanggar merek. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap pelaku pelanggaran merek terdaftar. Pemilik merek melakukan hal itu dengan tujuan antara lain untuk membuat efek jera bagi pelanggar. Mereka diminta membayar uang ganti rugi dan menghentikan kegiatan produk serta menarik kembali dari peredaran semua barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Gugatan pembatalan merek sudah biasa dan dilakukan oleh banyak pemilik merek di Pengadilan Niaga karena pemilik merek melihat bahwa merek yang dimilikinya telah ditiru sehingga memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya yang digunakan secara tanpa hak dan izin. Para pihak berperkara di Pengadilan Niaga dengan segala argument yang memperkuat posisi para pihak masing-masing.

Gugatan ganti rugi sudah lumrah dikenal dalam system hukum Indonesia. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan

ganti rugi dengan sejumlah kerugian yang diderita. Begitu juga dalam perkara merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran mereknya. Namun, kerugian itu tentunya harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti serta perhitungan kerugian yang matang dan masuk akal. Selain itu, pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa dia telah dirugikan dengan beredarnya produk yang menggunakan merek yang diperoleh secara tanpa hak dan izin.

Di Pengadilan Niaga Indonesia juga sudah banyak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pemilik merek kepada para pelanggar merek. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG), pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap pelaku pelanggaran merek terdaftar. Pemilik merek melakukan hal hal itu dengan tujuan antara lain untuk membuat efek jera bagi pelanggar. Mereka diminta membayar uang ganti rugi dan menghentikan kegiatan produk serta menarik kembali dari peredaran semua barang yang menggunakan merek secara tanpa hak.

Di samping gugatan Perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, negara berdasarkan hak publiknya dapat melakukan penuntutan secara pidana kepada si pelanggar. Hal ini sesuai dengan praktik selama ini bahwa disamping gugatan perdata yang diajukan pihak berkepentingan, maka tuntutan pidana dapat dilakukan penuntut umum, baik

atas prakarsa sendiri maupun atas laporan pihak yang dirugikan.⁶¹² Sanksi Pidana dalam proses Hukum Perdata menjadi alternatif terhadap proses Pidana, menurut TRIP's masalah Kekayaan Intelektual adalah hak privat, tetapi di Indonesia penegak hukum kebanyakan melalui tindakan kepolisian serta menganggap Kekayaan Intelektual sebagai hak-hak publik, sebenarnya akan lebih bermanfaat adalah membayar ganti rugi kompensasi.⁶¹³

Gugatan pembatalan merek sudah biasa dan dilakukan oleh banyak pemilik merek di Pengadilan Niaga karena pemilik merek melihat bahwa merek yang diimilikinya telah ditiru sehingga memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya yang digunakan secara tanpa hak dan izin. Para pihak berperkara di Pengadilan Niaga dengan segala argumen yang memperkuat posisi para pihak masing-masing.

Gugatan ganti rugi sudah lumrah dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan sejumlah kerugian yang diderita. Begitu juga dalam perkara merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran mereknya. Namun, kerugian itu atas tentunya harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti serta perhitungan kerugian yang matang dan masuk akal. Selain itu, pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa dia telah dirugikan

⁶¹² Rahmi Janed. *Hukum Merek (Trade Law)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 254

⁶¹³ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. PT. Alumni, Bandung 2017, hlm. 147

dengan beredarnya produk yang menggunakan merek yang diperoleh secara tanpa hak dan izin.

Dasar hukum pengaturan ganti rugi diatur dalam Pasal 45 TRIP's Agreement yang mengatur tentang badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang hak sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan karena pelanggaran atau hak kekayaan intelektualnya oleh pihak lain yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa dia terlibat dalam kegiatan pelanggaran.

Badan Peradilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa penasihat hukum. Dalam hal-hal tertentu, anggota dapat memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk memerintahkan pembayaran ganti kerugian berupa pengembalian kembali keuntungan dan/atau pembayaran meskipun pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui atau tidak mempunyai alasan untuk mengetahui dia telah terlibat dalam kegiatan pelanggaran.

Kalau dihubungkan dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 yaitu pemegang merek atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa sejenis berupa gugatan ganti kerugian dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana Terminologi “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain.⁶¹⁴

Pasal 84 TRIP’s Agreement yang mengatur tentang badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak atas dasar permintaannya telah dilakukan suatu tindakan dan yang telah menyalahgunakan prosedur penegakan hukum, untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang tidak bersalah atas kerugian yang dideritanya karena penyalahgunaan tersebut.

Badan peradilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan Penggugat membayar segala biaya yang telah dikeluarkan pihak Tergugat, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa penasihat hukum. Dalam rangka penyelenggaraan administrasi hukum yang mengatur tentang perlindungan atas penegakan hukum hak kekayaan intelektual, anggota hanya dapat mengecualikan badan atau pegawai dari tanggung jawab apabila tindakan

⁶¹⁴ Rahmi Jened, *Hukum merek*, Op Cit, hlm. 181

yang dilakukan atau yang direncanakan adalah berdasarkan niat baik dalam rangka penyelenggaraan administrasi hukum tersebut.

Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yaitu apabila dalam penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. Maksud dari pasal ini agar Penggugat atau Penuntut berhati-hati dalam menggugat seseorang yang tidak melanggar atau tidak bersalah, yang menjadi korban fitnah dapat dipulihkan haknya.

Pasal 49 TRIP's Agreement tentang hal suatu upaya perdata dapat ditetapkan atas dasar prosedur administrasi mengenai pokok suatu perkara, prosedur yang bersangkutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam bagian ini.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diatur dalam Pasal 88 yang diganti dengan Pasal 97 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Cara menghitung ganti rugi atas pelanggaran merek tidak diatur secara jelas dalam UU Merek Indonesia atau peraturan manapun. Tidak pernah ada formula yang baku dalam menghitung ganti rugi dan menentukan nilai ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran merek.⁶¹⁵

⁶¹⁵ *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini

Hakim terkadang ragu untuk membuat perhitungan putusan ganti rugi karena tidak ada acuan dan aturannya cara dan besaran ganti kerugian selain itu penghitungan nilai ganti rugi itu dihitung semenjak merek dimohonkan pendaftarannya ataukah penghitungan nilai ganti rugi tersebut dilakukan sejak kasus tersebut diputus oleh majelis hakim, sehingga Hakim sulit untuk menentukan nilai ganti rugi yang sewajarnya sehingga pada praktiknya, masing-masing pemilik merek yang biasanya membuat kalkulasi sendiri.

Yang menjadi pertanyaan adalah apabila Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (Kantor Merek), sedangkan gugatan ganti rugi masih berlangsung baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung,⁶¹⁶

Tidak hanya itu, hal yang tak kalah pentingnya dalam penentuan nilai ganti rugi adalah metode perhitungan besaran kerugian yang juga harus didasarkan oleh fakta yang sebenar-benarnya, seberapa besarnya kerugian tersebut. Tanpa ada pedoman yang pasti, terkadang Penggugat serta-merta mengajukan nilai kerugian yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya.²⁸²

Badan peradilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan Penggugat membayar segala biaya yang telah dikeluarkan pihak Tergugat, termasuk biaya yang

⁶¹⁶²⁸¹ Ahmad M. Ramli, “*Ganti rugi, Efek jera Bagi Pelanggar Merek*” dalam Hukum Online, diakses tanggal 1 April 2021.

²⁸²²⁸² *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini

dikeluarkan untuk jasa penasihat hukum. Dalam rangka penyelenggara administrasi hukum yang mengatur tentang perlindungan atas penegakan hukum hak kekayaan intelektual, anggota hanya dapat mengecualikan badan atau pegawai dari tanggung jawab apabila Tindakan yang dilakukan atau yang direncanakan adalah berdasarkan niat baik dalam rangka penyelenggaraan administrasi hukum tersebut.

Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yaitu apabila dalam penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. Maksud dari pasal ini agar Penggugat atau penuntut berhati-hati dalam menggugat seseorang yang tidak melanggar atau tidak bersalah, yang menjadi korban fitnah dapat dipulihkan haknya.

Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah diatur dalam Pasal 88 yang diganti dengan Pasal 97 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan:“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” yaitu adanya unsur Perbuatan yang melanggar hukum Adanya kerugian pada orang lain, Kesalahan pada si pelaku dan Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kriteria dari perbuatan yang melanggar hukum (menurut yurisprudensi tetap) adalah sebagai berikut: Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku; atau

Melanggar hak subjektif orang lain; atau Melanggar kaidah tata susila; atau Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warna masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Adapun permasalahan tentang Ganti Rugi adalah apabila terjadi pelanggaran HKI adalah masalah yang sulit bagi hakim dan Ganti kerugian yang logis dapat diberikan jika dibawah bukti yang cukup dalam siding pengadilan.⁶¹⁷

Adapun dasar pertimbangan untuk ganti kerugian dalam perkara HKI, adalah:⁶¹⁸

- Hilangnya keuntungan atas kerugian penjualan jumlah/perhitungan agar sama dengan keuntungan yang diterima oleh pelanggar.
- Hilangnya keuntungan dengan kerugian royalty penjualan yang dilakukan pelanggar.
- Besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh Tergugat sebagai hasil penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.

Dasar hukum pengaturan ganti rugi diatur dalam Pasal 45 TRIP's *Agreement* yang mengatur tentang badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang hak sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan karena pelanggaran atau hak kekayaan intelektualnya oleh pihak lain

⁶¹⁷ *Ibid*

⁶¹⁸ *ibid*

yang mengetahui atau patut mengetahui bahwa dia terlibat dalam kegiatan pelanggaran.

Badan peradilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti kerugian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang hak, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk jasa penasihat hukum. Dalam hal-hal tertentu, anggota dapat memberikan wewenang kepada badan peradilan untuk memerintahkan pembayaran ganti kerugian berupa pengembalian kembali keuntungan dan/atau pembayaran meskipun pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengetahui atau tidak mempunyai alasan untuk mengetahui dia telah terlibat dalam kegiatan pelanggaran.

Kalau dihubungkan dengan aturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 83 ayat 1 yaitu pemegang merek atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa sejenis berupa gugatan ganti kerugian dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 2.

Pasal 48 TRIP's *Agreement* yang mengatur tentang badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak atas dasar permintaannya telah

dilakukan suatu Tindakan dan yang telah menyalahgunakan prosedur penegak hukum, untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang tidak bersalah atas kerugian yang dideritanya karena penyalahgunaan tersebut.

D. Pembatalan dan Penghapusan Merek Terdaftar

Dalam hal sebuah merek sudah terdaftar maka Menteri memiliki kewenangan juga untuk menghapus sebuah merek yang telah terdaftar. Wewenang tersebut dapat bersifat pasif atau aktif. Sifat pasif penghapusan merek dapat dimaknai bahwa wewenang Menteri untuk menghapus sebuah merek terdaftar karena ada permohonan dari pemilik merek sendiri atau melalui kuasanya. Sementara wewenang penghapusan merek bersifat aktif dapat dimaknai bahwa penghapusan sebuah merek terdaftar diprakarsai Menteri sendiri.

Penghapusan Merek Terdaftar didasarkan pada tiga alasan sebagaimana diatur pada Pasal 72 ayat (7) UU MIG, antara lain: pertama, bahwa sebuah merek terdaftar telah memiliki persamaan pada pokok maupun keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; kedua, bahwa sebuah merek terdaftar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ideologi dan alasan kedua penghapusan merek terdaftar salah satunya adalah adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki, Menteri dapat secara aktif atas prakarsanya menghapus sebuah merek terdaftar setelah memperoleh

rekomendasi dari Komisi Banding Merek dengan catatan apakah suatu merek yang terdaftar tersebut layak dihapus atau tidak.⁶¹⁹

Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁶²⁰

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁶²¹

⁶¹⁹ Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Workshop Implementasi Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri*

⁶²⁰ Pasal 73, *Ibid.*

⁶²¹ Pasal 74, *Ibid.*

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.⁶²²

Sedangkan menurut ketentuan dalam persetujuan TRIPs Negara-negara anggota harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs untuk memperluas perlindungan pada bidang-bidang yang dirasa kurang mendapat perlindungan dalam wilayah Negara masing-masing.⁶²³ Dan untuk penghapusan merek, Indonesia mencoba mengikuti ketentuan yang terdapat dalam TRIPs sebagai konsekuensi dari keikut-sertaan Indonesia dalam meratifikasi persetujuan TRIPs.

Ketentuan utama yang diatur dalam TRIPs adalah mengatur mengenai perlindungan merek serta bagaimana merek tersebut diartikan seperti yang dikutip dalam bagian II tentang Trademarks yang mencakup Pasal 15 hingga Pasal 21.

Dalam Pasal 19 TRIPs disebutkan bahwa:

“1. If use required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark, such as import restriction on or other governments for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons of use”.

Terjemahan bebasnya adalah:

“1. Dalam hak penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu

⁶²² Pasal 75, *Ibid.*

⁶²³ Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 21.

paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan”.

Dari Pasal 19 TRIPs ini dapat terlihat hal yang menarik, yaitu tidak diaturnya penghapusan pendaftaran merek terdaftar. TRIPs hanya mengatur mengenai pembatalan merek yang syaratnya adalah tidak digunakannya suatu merek selama kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ketentuan ini dalam Hukum Nasional Indonesia mengenai merek bukan merupakan syarat pembatalan merek, melainkan sebagai salah satu syarat penghapusan merek terdaftar.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 membedakan antara penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar. Penghapusan Merek dan Pembatalan Merek terdaftar pada hakikatnya adalah sama, yaitu mencoret merek terdaftar tersebut dalam Daftar Umum Merek.⁶²⁴ Baik penghapusan maupun pembatalan sama-sama jatuh menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Begitu pula dengan upaya hukum, apabila telah diputus oleh Pengadilan Niaga, maka hanya bisa langsung dimintakan kasasi dan tidak bisa banding.⁶²⁵

Dari segi prosedur pada pembatalan merek hanya dapat ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, sedangkan dalam penghapusan merek, penghapusan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu penghapusan atas permintaan milik,

⁶²⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 61.

⁶²⁵ *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm. 186-198

penghapusan atas prakarsa Direktorat Merek dan penghapusan merek, pihak ketiga yang sudah terdaftar.⁶²⁶

Proses penghapusan merek dan pembatalan merek pun berbeda. Untuk tenggang waktu pengajuan gugatan penghapusan merek atas alasan *non use*, harus lebih dulu berlangsung sekarang kurangnya 3 tahun, kecuali untuk tidak kesesuaian barang dengan yang didaftarkan, tidak dibutuhkan jangka waktu. Dalam pembatalan merek hak untuk mengajukan gugatan terbatas dalam jangka waktu 5 tahun. Lewat jangka waktu tersebut, tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan pembatalan, kecuali atas merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak diperlukan jangka waktu. Untuk pembuktian, sudah jelas objek yang harus dibuktikan berbeda antara penghapusan dan pembatalan merek.⁶²⁷

Dari penjelasan diatas, jelas perbedaan antara penghapusan dan pembatalan merek menurut Undang-undang Merek di Indonesia. Pengaruh TRIPs bagi Indonesia tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama dibalik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme dibidang HKI khususnya merek.⁶²⁸

Adapun tujuan Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU MIG adalah untuk melakukan pencoretan terhadap merek atau terhadap sebagian jenis barang atau

⁶²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 572.

⁶²⁷ UU MIG Pasal 72

⁶²⁸ *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm. 186-198

jasa yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Penghapusan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai pasal 72, 73 dan 74 UU MIG :

1. Inisiatif Sendiri⁶²⁹

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya kepada menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Adapun mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis Menkumham terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut selanjutnya dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk diketahui publik.

Dalam hal penghapusan dilakukan terhadap merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal tersebut dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

2. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan dalam hal :⁶³⁰

- a) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis
- b) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum atau

⁶²⁹ UU MIG Pasal 72 ayat 1

⁶³⁰ UU MIG Pasl 72 ayat 6

- c) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisonal, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisis Banding berdasarkan permintaan Menteri. Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar yang didasarkan atas prakarsa menteri, maka pemilik merek yang dihapuskan tersebut dapat mengajukan gugatan tingkat pertama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama tersebut hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Inisiatif Pihak Ketiga⁶³¹

Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, alasan merek tidak digunakan selama 3(tiga) tahun berturut-turut tersebut tidak berlaku dalam hal adanya :

⁶³¹ UU MIG Pasl 74

- a. Larangan impor
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Penghapusan merek terdaftar tersebut selanjutnya dicatatatkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁶³²

E. Putusan-putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum

1. Sengketa merek IKEA, Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015⁶³³

Penggugat IKEA System BV melawan Tergugat PT Ratania Khataulistiwa. Duduk perkara adalah dimana pemilik Merek Terkenal IKEA digugat oleh perusahaan Lokal karena ditolaknya pendaftaran mereknya (IKEA merupakan singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi) karena memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar.

Merek IKEA sebagai Merek Terkenal berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) dan juga pemilik merek IKEA merupakan kelompok usaha multinasional yang dirintis oleh Ingvar Kamprad di Elmtaryd, Swedia pada tahun 1943 yang berbasis di Belanda dan mempunyai 33 gerai di seluruh dunia dan mempunyai bukti pendaftaran mereknya diberbagai negara. Pada tahun 2006, Inter

⁶³² *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁶³³ Putusan MA, sengketa merek IKEA, Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

IKEA Systems pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Termasuk di antaranya merek IKEA untuk kelas barang 21 yaitu perkakas rumah-tangga dengan nomor pendaftaran IDM000092006, dan tahun Oktober 2010 untuk kelas barang 20 untuk perabotan rumah tangga dengan nomor pendaftaran IDM000277901.

Pada tanggal 20 Desember 2013, perusahaan mebel asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan dua permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna dipakai untuk barang-barang produksinya. Permohonan pertama dengan nomor permohonan D002013061336 untuk kelas 21, dan permohonan kedua dengan nomor permohonan D002013061337 untuk kelas 20. Dan ditolak oleh DJHKI.

Setelah melewati Komisi Banding Merek, PT Ratania mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Desember 2013, nomor perkara 99/HKI/Merek/2013/PN.JKT.PST dengan 2 (dua) tuntutan adalah pembatalan dan Penghapusan merek IKEA karena tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun di Indonesia dan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutus:⁶³⁴ 1. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek IKEA atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya. 2. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek IKEA atas nama



⁶³⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 99/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM00092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya.

IKEA Internasional (IKEA System BV) mengajukan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Putusan MA menyatakan⁶³⁵ bahwa Kasasi IKEA Internasional tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 99/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan menolak permohonan kasasi pihak Inter IKEA Systems. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Inter IKEA Systems atas PT. Ratania Khatulistiwa, perusahaan asal Surabaya. Dalam putusan No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Mahkamah Agung menyatakan: “Menimbang, bahwa memang benar yang berwenang menjatuhkan Putusan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* (pemeriksaan bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Dengan alasan bahwa merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga (3) tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.”⁶³⁶

⁶³⁵ Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

⁶³⁶ *Ibid*

Gambar Merek Terkenal	Gambar Merek Terdaftar
	

Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan unsur iktikad baik meskipun dalam dalil eksepsi yang diajukan oleh IKEA Swedia selaku tergugat mengungkit mengenai pengajuan permohonan dengan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa dan dalam putusan MA tersebut didalikan bahwa: “Berdasarkan perbandingan merek di atas, alih-alih menunjukkan kapasitas Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggunakan merek IKEA dengan maksud membawa manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia.

Jika dipandang dari objek sengketa yang berkaitan dengan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan maka merek Ikea termasuk di dalamnya dan tentang itikad baik Merek Terdaftar maka merek IKEA merupakan perpanjangan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi sama dengan IKEA, Swedia adalah merupakan kepanjangan dari IK, E kependekan dari Elmtaryd, nama peternakan dimana ia tumbuh, dan A kependekan dari Agunnaryd tempat dimana peternakan itu berada.



Pertimbangan Majelis Hakim lebih dominan memandang bahwa unsur tidak dipakai (*non use*) selama 3 (Tiga tahun) Prinsip non-use (tidak digunakan) selama 3 tahun berturut-turut yang diatur dalam Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 61 ayat 2 huruf (b) dan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20

Tahun 2016 Pasal 74 ayat (1). Prinsip *non-use* tersebut tidak hanya terdapat dalam peraturan Hukum Nasional tetapi juga terdapat dalam ketentuan Hukum Internasional tepatnya pada article 19 ayat (1) *TRIPS Agreement*.

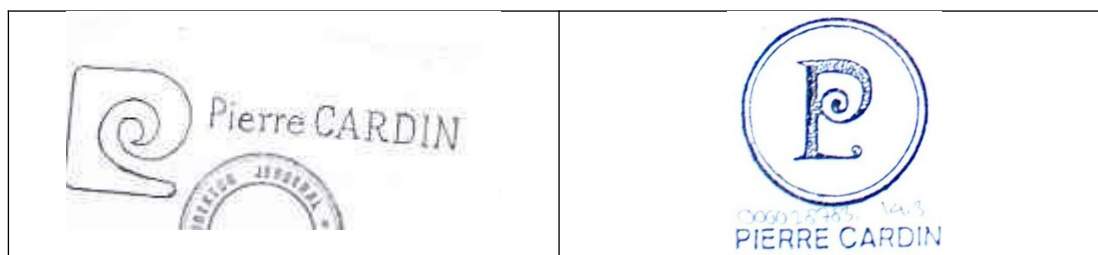
2. Sengketa Merek PIERRE CARDIN, Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015⁶³⁷

Penggugat adalah Pierre Cardin (nama orang terkenal, Perancis) melawan Tergugat Alexander Satriyo Wibowo (WNI) dengan dasar gugatan adalah Tergugat mendaftarkan mereknya mempunyai unsur persamaan pada pokoknya adan mempunyai unsur itikad tidak baik dalam pendaftarannya.

Gugatan merek Pierre Cardin didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan mendapat nomor perkara: 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pierre Cardin mendaftarkan merek dengan namanya sendiri pada tahun 1977 di berbagai dunia yang juga sebagai perancang busana tingkat dunia dan dapat digolongkan sebagai Merek Terkenal. Merek Pierre Cardin didaftarkan di DJHKI untuk kelas barang 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34 pada tahun 2009 dan 2014. Sedangkan Alexander mendaftarkan mereknya di DJHKI pada tahun 2005, 2009, 2010 untuk kelas 3 dengan mencantumkan kata diproduksi oleh Gudang Rejeki Utama selain nama mereknya. Berikut merek dan logo yang didaftarkan di DJHKI:

Gambar Merek Terkenal	Gambar Merek Terdaftar
	

⁶³⁷ Putusan MA, Sengketa Merek Pierre Cardin, Nomor 557/Pdt.Sus-HKI/2015



Dalam putusan PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Pierre Cardin ditolak dengan pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa:⁶³⁸ Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad baik meskipun mereknya sama tapi mempunyai daya pembeda dengan dicantulkannya diproduksi oleh Pt. Gudang Rejeki Utama. Sebagai Merek Terkenal Pierre Cardin Majelis Hakim berpendapat bahwa saat pendaftaran pertamanya di negara asal tahun 1967 bukan termasuk Merek Terkenal karena Penggugat tidak dapat membuktikannya. Permohonan Kasasi dilakukan Pierre Cardin Perancis dengan Nomor Perkara 16 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 3 Juli 2015 dan putusan Majelis Hakim MA adalah ditolaknya Gugatan tersebut dengan menguatkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhan jelas merek Pierre Cardin milik Tergugat termasuk dalam unsur tersebut dan syarat sebagai Merek Terkenalpun Merek Pierre Cardin merupakan nama yang dikenal di dunia mode, tetapi jika ditinjau dari segi waktu lamanya Merek Terdaftar sudah mendaftarkan dan memperdagangkan barangnya sesuai dengan merek tersebut serta mencantumkan

⁶³⁸ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

kata-kata diproduksi oleh Gudang Rejeki Utama menyebabkan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai itikad baik dan mempunyai daya pembeda.

Kriteria daya pembeda dalam UU MIG maupun dari UU Cipta Kerja yang baru belum menyebutkan apa kriteria dari daya pembeda tersebut, tetapi jika dilihat dari unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan maka merek Pierre Cardin masuk dalam unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan menurut penjelasan pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Dengan adanya pertimbangan hakim mengenai daya pembeda dengan mencantumkan kata diproduksi oleh Gudang Rejeki Utama maka hal ini sangat menarik dan merupakan suatu penemuan hukum karena belum pernah ada kriteria daya pembeda yang seperti hal tersebut.



3. Sengketa Merek BMW, Nomor 29.PK/Pdt.Sus-HKI/2016⁶³⁹

Sebagai Penggugat adalah BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLS-CHAFFT melawan Tergugat adalah Hendtwo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong) berkenaan dengan sengketa merek BMW yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan atas dasar itikad tidak baik dalam pendaftarannya dimana gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan

⁶³⁹ Putusan MA, Sengketa Merek BMW, Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara nomor Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst.

Merek BMW yang dimiliki oleh BMW Jerman merupakan Merek Terkenal karena pada tahun 1917 dengan memproduksi kendaraan motor dan tahun 1928 memproduksi mobil dimana BMW peringkat 12 dalam 100 daftar perusahaan terkemuka dunia dan merek BMW terdaftar di 150 negara termasuk Indonesia mencakup barang kendaraan, perlengkapannya, pakaian, busana, produk olah raga dan mungkin ada yang lainnya. Sedangkan merek BMW merupakan singkatan dari Body Man Wear didaftarkan mereknya pada DJHKI pada tanggal 17 September 2004 untuk kelas 25.

Gambar Merek Terkenal	Gambar Merek Terdaftar
	

Pada amar putusan MA Nomor 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 adalah menyatakan gugatan penggugat BMW Jerman tidak dapat diterima sehingga pada putusan MA sebelumnya mengabulkan permohonan BMW Jerman sehingga dalam putus PK adalah membatalkan Putusan MA Nomor 79K/Pdt.Sus-HKI/2014 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst.⁶⁴⁰

⁶⁴⁰ Putusan MA Peninjauan Kembali Nomor 79K/Pdt.Sus-HKI/2014

Pada tingkat Pengadilan Niaga gugatan WMW Jerman dikabulkan dengan dasar pertimbangan bahwa merek BMW merupakan Merek Terkenal dan mereumakan pemilik dan pendaftar merek BMW pertama di Indonesia dan merek BMW Lokal mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal untuk barang tidak sejenis dan pendaftarannya dengan itikad tidak baik. Sehingga pada amar putusan membatalkan Merek BMW Lokal.⁶⁴¹

Pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari BMW Lokal dan membatalkan putusan PN Niaga Jakarta Pusat seperti yang tertuang dalam putusan MA Nomor 79K/Pdt.Sus-HKI/2014⁶⁴² tetapi dalam Peninjauan Kembali BMW Jerman kalah menghadapi BMW Lokal dengan amar putusan tidak diterima dengan dasar pertimbangan SEMA Nomor 3/BUA6/HS/SP/XII/2015 dimana dinyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis maka amar putusan adalah gugatan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan prinsip legistik, ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum efektif dank arena Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut belum diundangkan.⁶⁴³

Untuk mengurangi dominasi Merek Terkenal dimana semua kelas barang dan jasa untuk barang atau jasa yang tidak sejenis yang mempunyai unsur persamaan

⁶⁴¹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt.Pst

⁶⁴² Putusan MA Nomor 79K/Pdt.Sus-HKI/2014

⁶⁴³ SEMA Nomor 3/BUA6/HS/SP/XII/2015

pada pokoknya atau keseluruhan harus dibatalkan maka sudah tepatlah untuk pengaturan penolakan pendaftaran merek barang/ jasa yang tidak sejenis harus diterima dengan tetap memegang prinsip mempunyai daya pembeda selain bahwa Merek Terkenal tersebut memperdagangkan barang yang sama dengan Merek Terdaftar.

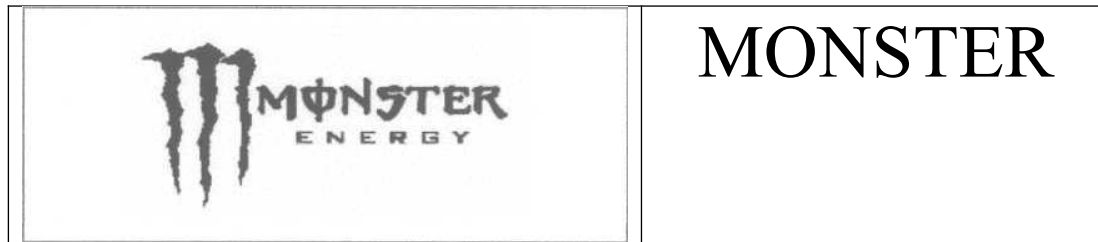
4. Sengketa merek MONSTER ENERGY, Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015⁶⁴⁴

Penggugat adalah Monster Energy Company dahulu bernama Hansen Beverage Company asal USA melawan Tergugat Andrias Thamrun berkenaan dengan sengketa merek Monster Enery sebagai Merek Terkenal dimana gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst.

Monster Energy sebagai Merek Terkenal karena merek tersebut terdaftar di berbagai negara sejak tahun 2008 dengan 25 variasi logo dan tulisan disertai sebagai sponsor kegiatan olahraga *motorcross*, moto GPsepeda, *surfing* dan sebagainya pada tingkat internasional dan merek tersebut terdaftar pada DUM DJHKI sejak tahun 2008 sampai 2013 untuk kelas 5, 9, 16, 18, 30, 32, 33 sedangkan merek monster energy milik Tergugat terdaftar dalam DUM pada tahun 2010 dengan nomor register IDM000232502.

Gambar Merek Terkenal	Gambar Merek Terdaftar
-----------------------	------------------------

⁶⁴⁴ Putusan MA, Sengketa Merek Monster Energy, Nomor 491K/Pdt.Sus-HKI/2015



Putusan dari Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat adalah menolak Gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum adalah bahwa merek Monster Energy USA tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dan gugatan tersebut dimasukkan dalam kategori gugatan premature karena melum melalui Komisi Banding Merek⁶⁴⁵ dan putusan Hakim Mahkamah Agung nomor 491 K/Pdt.Sus-Hki/2015 yang memutuskan bahwa gugatan dari Beverage Company tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim MA adalah bahwa Gugatan Monster Energy adalah Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai dengan UU MIG Pasal pasal 61 ayat 2 yaitu Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, juga tidak didapati pendaftaran pada Badan POM dan pertimbangan hakim lain adalah gugatan Penggugat adalah premature dalam Putusan Bahwa disebabkan masih adanya putusan Komisi Banding Merek yang belum diputuskan, dengan demikian masih ada putusan yang bergantung, sehingga gugatan Penggugat prematur, oleh karenanya gugatan

⁶⁴⁵ Putusan PN NIaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst.

Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran merek milik Tergugat belum waktunya diajukan karena harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek agar tidak ada putusan yang saling tumpang tindih, sehingga putusan dari MA atas gugatan tersebut harus ditolak.

UU MIG yang berlaku selain berdasarkan azas *first to file* juga mengharuskan bahwa merek tersebut harus digunakan atau barang atas merek tersebut diperdagangkan, hal ini agar Merek Terkenal berdampak pada perekonomian di Indonesia terlebih bukan saja memperdagangkan produknya tetapi lebih dari itu adalah menginvestasikan dalam bentuk produksi dan sebagai gugatan prematur karena prosedur formil gugatan diatur dalam UU MIG pasal 33 agar putusan tidak tumpang tindih.

5. Sengketa Merek PROLEXUS, Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014⁶⁴⁶

Penggugat adalah pihak Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, juga berdagang atas nama Toyota Motor Corporation (jepang) melawan Tergugat Welly Karlan WNI) dimana Merek Lexus merupakan Merek Terkenal dimana Lexus didirikan pada tahun 1937 dan merek tersebut didaftarkan di DJHKI sejak tahun 2008 dan 2012 untuk kelas 25, 2 dan didaftar di berbagai negara sedangkan merek Pro Lexus didaftar pada tahun 2000 untuk produk sepatu atas nama Tergugat dan diperpanjang pada tahun 2009 oleh sebab itu Merek Terkenal Lexus mendaftarkan gugatannya pada tahun 2013 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara Nomor 89/Pdt.Sus-

⁶⁴⁶ Putusan MA, Sengketa Merek Prolexus, nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst dengan dasar gugatan adalah Merek Tergugat mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan dengan Itikad tidak baik.

Gambar Merek Terkenal	Gambar Merek Terdaftar
	

Adapun Putusan dari PN Niaga Jakarta Pusat adalah Gugatan Lexus ditolak dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Gugatan telah lewat waktu karena gugatan dari Penggugat selaku pemegang merek LEXUS sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 03 Desember 2013, sedangkan merek PROLEXUS sebagai merek sepatu/sandal sudah didaftar sejak 29 September 2000 dan Gugatan kurang Pihak karena seharusnya Pihak Lexus mengikut sertakan Nancy Triana Susanto sebagai Turut Tergugat karena Turut Tergugat adalah Pendaftar Pertama Merek Pro Lexus sebelum dialihkan kepada Tergugat.⁶⁴⁷

Adapun Putusan MA Nomor 450 K/Pdt.SusHaKI/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan menolak seluruh isi gugatan Lexus, dengan dasar pertimbangan adlah bahwa Gugatan Lexus Lewat Waktu (Daluwarsa) Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 ayat (1) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 bahwa pembatalan merek harus

⁶⁴⁷ Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst

diajukan 5 tahun setelah merek didaftarkan. Dalam perkara *a quo* Lexus menggugat pendaftaran merek Pro Lexus 13 tahun setelah merek didaftarkan dan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Jika berkenaan dengan objek sengketa merek yang memiliki unsur itikad tidak baik maka itikad tidak baik adalah perbuatan curang, yaitu setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain. Pendaftaran merek secara nasional memiliki tujuan yang sama dengan pendaftaran merek terkenal tetapi merek Lexus untuk kelas mobil dan Pro Lexus untuk barang sepatu jadi berbeda untuk jenis barang yang diperdagangkan,

Dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan Lexus *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan daluwarsa dan kurang pihak. Sebagai pihak yang kalah Lexus kembali mengajukan kasasi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lexus kembali mendapatkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atas gugatannya. Prolexus terbukti sudah mendaftarkan mereknya 14 tahun sebelum digugat oleh Lexus. Mahkamah Agung tepat memutuskan dan mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar haruslah memenuhi ketentuan seperti apa yang ada dalam UU MIG selain syarat formil gugatan juga

perlunya diperhatikan jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatannya, para pihak yang turut tergugat dan bukan hanya sebagai Merek Terkenal untuk bebas kapan saja mengajukan gugatannya.

BAB IV

REKONSTRUKSI NORMA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal

Pada dasarnya Pemilik Merek Terdaftar dan Merek Terkenal tidak menghendaki adanya sengketa terhadap merek yang dimilikinya, tetapi pada kenyataannya terdapatnya 2 (dua) merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menyebabkan sengketa kepemilikan merek dalam hal perlindungan hukum merek yang dimilikinya.

Gugatan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar BMW, Lexus, Monster Energy, Pierre Cardin, Ikea, Tancho, Hugo Boss, Superman didapati sumber permasalahan perlindungan merek dalam penyelesaian sengketa merek tersebut adalah berkenaan dengan:

1. Waktu Pendaftaran di negara asal berbeda dengan pendaftaran di Indonesia;
2. Merek Terdaftar mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal;
3. Merek Terdaftar mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal tetapi beda jenis barang/ jasa;
4. Merek Terdaftar mempunyai itikad tidak baik;

Permasalahan tersebut diatas akan dianalisa berdasarkan undang-undang yang mengatur baik berdasarkan UU MIG dan hukum Internasional yang berlaku, teori yang digunakan sebagai pisau analisa, filsafat hukum demikian juga perihal perlindungan hukum, penyelesaian sengketa merek Terkenal dan Merek Terdaftar dan penemuan hukum atas sengketa merek tersebut dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum Merek Terdaftar bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual adalah hak yang melekat pada individu dan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas apa yang dibelinya dan hak individu tersebut adalah hak milik eksklusif sang pemegang kekayaan intelektual dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual itu dan diperlukan suatu

prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat.⁶⁴⁸

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*good faith*) dan prinsip iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*), namun iktikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.⁶⁴⁹

Perlindungan hukum bagi pendaftar merek dimulai sejak pengecekan awal saat hendak mendaftarkan merek sampai dengan diterbitkannya sertipikat merek sebagai pengakuan hak milik pemilik merek dan perlindungan hukum pendaftar merek ini dimulai ada pada DJHKI dimana Merek Terdaftar dan Merek Terkenal pada tahap pertama dan UU MIG sebagai acuan apakah pemohon merek diterima atau ditolak.

Meskipun pendaftaran merek menganut prinsip *first to file*, dimana hak akan diberikan kepada pendaftar pertama tetapi jika terdapat merek yang telah terdaftar tidak secara nyata digunakan oleh pemegang hak merek maka dapat diajukan penghapusan atas merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74

⁶⁴⁸ Sunaryati Hartono, Hukum ekonomi pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 24

⁶⁴⁹ Dr. Rika Ratna Permadi, SH, MH, dkk, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Universitas Pajajaran, Bandung, 2020

ayat (1), dengan ketentuan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No.20 Tahun 2016, hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal atau dikenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran dan perdagangan usahanya. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak

menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya dalam hal mendompleng ketenaran merek yang sudah terkenal tersebut.

Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Kemenkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara. Sedangkan merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Kantor pengadilan akan memprosesnya.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada DJHKI, dimana DJHKI adalah suatu instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Sekarang ini DJHKI telah berubah penyebutannya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI.

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dalam perdagangan barang usaha dan/ atau jasanya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dibatalkan dan/ atau dihapuskan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk.

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pelaksanaan pendaftaran perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara elektronik dan/ atau dapat juga secara non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.

Berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar ditinjau dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat terjadi karena Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut dihapus dari daftar umum merek karena telah berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari

pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat segera menghapus merek dari daftar umum merek apabila telah memenuhi ketentuan merek tersebut telah memenuhi syarat dihapusnya dari daftar umum merek, dengan dihapusnya merek tersebut maka perlindungan atas merek berakhir.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan permohonan perpanjangan tersebut diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya, hal ini sesuai pasal 35 UU MIG⁶⁵⁰.

Permohonan perpanjangan tersebut masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.⁶⁵¹ Permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang ⁶⁵²:

⁶⁵⁰ UU MIG pasal 35

⁶⁵¹ UU MIG pasal 35 ayat 4

⁶⁵² UU MIG pasal 36

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.⁶⁵³

Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.⁶⁵⁴

Setelah merek didaftarkan maka akan diumumkan dalam daftar pemohon merek dan pada tahap pengumuman merek ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan Merek tersebut. Mekanisme pengajuan keberatan tersebut diatur dalam Pasal 16 UU MIG, yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

⁶⁵³ Pasal 36 UU MIG

⁶⁵⁴ Pasal 37 UU MIG

- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (6) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Sedangkan untuk mendapatkan haknya dalam hal ini perlindungan hukum terhadap kepemilikan merek tersebut, maka UU MIG memberikan kesempatan pemohon merek untuk mengajukan sanggahan seperti yang diatur dalam pasal 17 UU MIG yang berbunyi sebagai berikut.⁶⁵⁵

1. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman Salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Pasal 20 UU MIG yang diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur syarat-syarat apa saja yang menyebabkan merek tidak dapat didaftar yaitu.⁶⁵⁶

⁶⁵⁵ Lihat UU MIG Pasal 17

⁶⁵⁶ UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 20 UU MIG

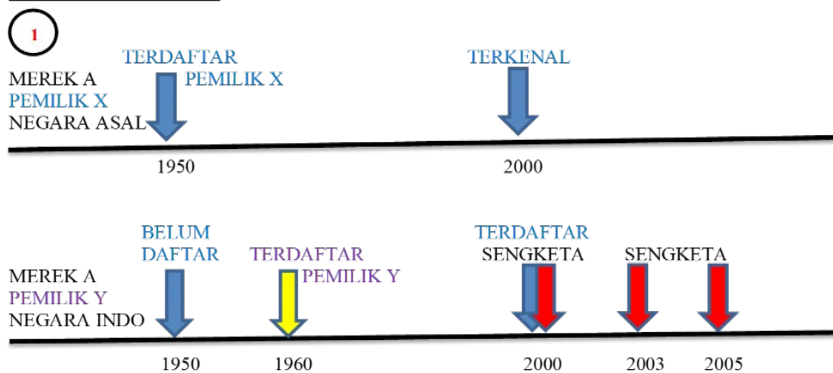
- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas,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

Dibawah ini adalah permasalahan Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dimana Merek Terkenal yang sebelumnya bukan sebagai Merek Terkenal saat pendaftaran pertamanya di negara asalnya dan dalam perjalanan waktu maka merek yang belum terkenal tersebut menjadi terkenal dan didaftarkan di Indonesia dan saat pendaftar di Indonesia tersebut ternyata sudah ada pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama atau mirip maka itu terjadilah gugatan dan ternyata penyelesaian sengketa didapati bahwa merek terkenal dan merek terdaftar mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

No	Merek Terkenal	Pendaftaran		Merek Terdaftar	Pendaftaran Indonesia
		Asal	Indonesia		
1	LEXUS	1989	2012	PROLEXUS	2000
2	BMW	1928	2002	BMW	2002
3	IKEA	2006	2012	IKEA	2006
4	PIERRE CARDIN	1970	1977	PIERRE CARDIN	1977
5	MONSTER ENERGY	1997	2002	MONSTER ENERGY	2001
7	TANCHO	1960	1971	TANCHO	1965

Sengketa merek terdaftar dan merek terkenal berkenaan dengan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan tentang itikad tidak baik merek terdaftar yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu mereknya berdasarkan azas *first to file* dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini:

ILUSTRASI MASALAH



Azas *First to file* pada merek adalah azas dimana merek yang mendapat perlindungan adalah merek yang mendaftarkan pertama kali⁶⁵⁷ berbeda dengan hak cipta dimana dalam hak cipta adalah siapa yang mencipta dahulu meskipun tidak didaftar akan mendapatkan perlindungan. Perlindungan hak cipta ada dua macam

⁶⁵⁷ UU MIG Pasal 3, yang berbunyi: "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar".

yaitu perlindungan hak moral dan perlindungan hak ekonomi. Perlindungan hak moral pencipta untuk: (1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU 28 Tahun 2014, sedangkan hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU 28 Tahun 2014) dan apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Azas first to file tak lepas dari teori dari John Lock (teori alam) dan Hegel (teori perlindungan hukum). Locke berteori bahwa setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan – oleh karena itu – hasil pekerjaannya (labour) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something

that is his own, and thereby makes it his property.”⁶⁵⁸ Terjemahan bebasnya adalah: “...namun setiap orang memiliki “properti” dalam ‘pribadinya’ sendiri. Ini tidak ada yang punya hak selain dirinya sendiri. 'Kerja' tubuhnya dan 'pekerjaan' tangannya, dapat kita katakan, adalah miliknya.

John Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik. Di dalam pembahasan mengenai HKI, konsep yang dikembangkan oleh Locke ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*.⁶⁵⁹ John Locke juga menyarankan agar insentif ekonomi diberikan dalam perlindungan hak milik. Dikaitkan dengan HKI, hal ini diterjemahkan sebagai dorongan agar pencipta bersedia untuk mempublikasikan karya ciptanya, karena hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada sifat “murah hati” si pencipta. Publikasi karya cipta ini sangat penting untuk menambah jumlah intellectual capital (sumber daya intelektual)⁶⁶⁰ yang ada di masyarakat, karena dengan demikian meningkatkan jumlah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Melalui insentif ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (*finished product*) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik, maka tingkat produksi akan menurun sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik.⁶⁶¹

⁶⁵⁸ Locke, J. 2004. *The Second Treatise of Government*. Barnes & Noble Publishing, Inc. USA, 1821, hlm. 17-19. Locke, J. 1821. *Two Treatises on Government*. London, 209, 211-212, <http://books.google.co.id>.

⁶⁵⁹ Fisher, W, *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*: 170, 172, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

⁶⁶⁰ *ibid*

⁶⁶¹ *Ibid*, 8. Kelly, P.H. . *Locke on Money*. New York: Oxford University Press, New York, 1991,

Hak alam, ide atau hak milik pribadi tersebut haruslah diwujudkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan seperti yang diungkapkan George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hegel berpendapat bahwa: “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.*”⁶⁶² (Terjemahan bebasnya: “Kehendak individu adalah inti dari keberadaan individu... terus menerus mencari aktualitas... dan efektivitas di dunia.”)

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*”. (Terjemahan bebasnya: “ekspresi berkelanjutan dari penciptanya, bukan sebagai objek budaya yang bebas dan dapat ditinggalkan”). Konsep ini di dalam hukum HKI dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁶⁶³

Dalam hal merek maka hak milik yang mendapatkan perlindungan dari negara adalah saat hak tersebut didaftarkan dan menjadi persoalan adalah dimana pendaftaran tersebut yang diakui? Dalam azas teritorialitas menyatakan bahwa yang merek yang di daftarkan di suatu negara yang dilindungi dalam lingkup negara tersebut dan berbeda dengan azas universalitas dimana pendaftar pertama di suatu negara diakui di seluruh dunia. Hal Ini diadopsi dalam rezim Merek Terkenal dimana

hlm. 10

⁶⁶² Fisher, W, *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*: 170, 172. Cambridge University Press, Chambridge, 2001, hlm. 171

⁶⁶³ Hughes, J., *The Philosophy of Intellectual Property*. Georgetown Law Journal, 1988, Hlm 40-42.

pendaftar pertama di negara asal harus diakui dinegara manapun dan untuk semua jenis barang dan jasa apapun.

Setiap negara ingin melindungi rakyat dan segala kegiatan didalamnya dari penguasaan/ dominasi negara-negara maju dalam bidang ekonomi, teknologi yang didalamnya termasuk HKI dengan menggunakan azas teritorialitas. Azas Teritorialitas dalam bidang merek secara sederhana dapat dirumuskan sebagai pembatasan ruang lingkup berlakunya perlindungan hukum atas suatu merek terdaftar. Batasannya adalah wilayah hukum dari negara-negara yang bersangkutan dimana merek tersebut didaftarkan.

Sebagai konsekuensinya adalah suatu merek yang terdaftar di indonesia tidak melindungi pemakaian merek tersebut di negara lain dan untuk dapat dilindungi di negara lain, maka merek tersebut harus pula didaftarkan disana. Hal ini sering dimaknai keliru dalam artian jika merek tersebut belum terdaftar di atau belum dipakai di Indonesia maka dapat didaftar dan dipakai oleh siapa saja di Indonesia.

Kebalikan dari azas teritorialitas adalah azas universalitas atas hak merek, yaitu azas yang didasarkan pada pemikiran bahwa hak atas merek timbul dari hak pribadi orang pertama kali memakai suatu merek, jadi harus mendapat perlindungan yang universal yang menembus batas-batas wilayah hukum negara dimana hak atas merek itu pertama kali diperoleh.⁶⁶⁴

⁶⁶⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Joseph Kohler seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman, dalam Stephen P. Ladas . *Patens, Trademarks and Related Rights* Vol. II hal. 969-970.

Pertentangan azas teritorialitas dan azas universalitas dalam azas *first to file* menjadi permasalahan dalam sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dimana waktu pendaftaran yang berbeda di negara asal dan negara Indonesia sedangkan dengan merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didaftarkan pihak lain di Indonesia, seperti merek BMW didaftarkan di negara asal pada tahun 1928 dan didaftarkan di Indonesia pada tahun 2002 sedangkan pihak lain mendaftarkan merek yang sama pada tahun 2002, merek IKEA didaftarkan di negara asal pada tahun 2006 dan didaftarkan di Indonesia pada tahun 2012 sedangkan pihak lain mendaftarkan merek yang sama/ mirip pada tahun 2006. merek Tancho didaftarkan di negara asal pada tahun 1949 dan didaftarkan di Indonesia pada tahun 1970 sedangkan pihak lain mendaftarkan merek yang sama pada tahun 1965.

Merek Terkenal untuk menjadi terkenal membutuhkan waktu selain tenaga dan biaya tentunya, selisih waktu pendaftaran ini yang menjadi sengketa dan semua gugatan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar menggunakan dalil azas *first to file* dari negara asal, sebagai Merek Terkenal dan itikad tidak baik dari Merek Terdaftar sedangkan disisi lain peraturan merek baik yang berlaku di Indonesia atau Internasional sudah memberikan fasilitas dengan jalur pendaftaran prioritas yang seharusnya digunakan untuk pendaftaran mereknya di Indonesia. Jika hal tersebut dilakukan maka tidak akan terjadi sengketa karena mendapat perlindungan di Indonesia.

Disisi lain dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal berdasarkan azas *first to file* dan sebagai Merek Terkenal banyak gugatan Merek Terkenal dikabulkan sehingga menyebabkan banyak Merek Terdaftar yang dibatalkan bahkan dihapuskan dalam DUM baik melalui gugatan Merek Terkenal maupun atas prakarsa Direktorat Merek Berdasarkan UU MIG, seperti merek Sinko, Budha Bar, Bensus, Megatop, Claudia, Ikea, Infiniti, Lexus, Hugo Boss, Perkumpulan Badan Arbitase Nasional Indonesia, IKEMA, BMW, bmw.id, dan masih banyak yang lainnya.⁶⁶⁵

Azas *first to file* atas hak merek ini menghasilkan suatu celah hukum dalam proses pendaftaran merek dimana fenomena baru yang bernama *trademark squatting* yaitu praktik untuk mendaftarkan merek-merek atas produk-produk baik barang atau jasa yang belum terdaftar sebelumnya untuk kemudian dijual kepada pemilik merek sebenarnya.⁶⁶⁶ Praktik *trademark squatting* pada awalnya terjadi dan berkembang di luar negeri dan korbannya adalah merek-merek terkenal yang sudah terdaftar di negara asalnya namun belum terdaftar di negara tempat *trademark squatting* terjadi. Sebagai contoh seperti yang terjadi di negara Tiongkok saat perusahaan teknologi asal Amerika Serikat *Apple* pendaftaran merek *iPhone* ditolak dengan alasan telah terlebih dahulu oleh perusahaan lokal Tiongkok. Kasus serupa juga dialami oleh

⁶⁶⁵ Baca buku Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPs-WTO*, Pt. Alumni, Bandung, 2021, hlm. 320-425

⁶⁶⁶ Zil Aidi & Widya Justitia, "*Praktik Trademark Squatting dalam Proses Pendaftaran Merek di Indonesia*", Kandaga Unpad, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2016, hlm. 135

perusahaan asal Amerika Serikat yang terkenal dengan produk kopi berikut gerainya *Starbucks Corporation* tidak bisa menggunakan merek dagangannya tersebut di Rusia.⁶⁶⁷

Muncul prinsip pasif dalam pendaftaran merek, yang memperluas penerapan asas *first to file* sebagai berikut :⁶⁶⁸

“The passive perception theory of consumer recognition begins with the premise that globalization has connected trading markets and consumers on a greater scale than ever before. Adherents to this vision of globalization proceed from the assumption that once a trademark achieves a level of recognition in one part of the world, it automatically creates consumer recognition in other parts of the world without the need for use there.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Teori persepsi pasif tentang pengakuan konsumen dimulai dengan premis bahwa globalisasi telah menghubungkan pasar perdagangan dan konsumen dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Penganut visi globalisasi ini berangkat dari asumsi bahwa sekali merek dagang mencapai tingkat pengakuan di satu bagian dunia, secara otomatis menciptakan pengakuan konsumen di bagian lain dunia tanpa perlu digunakan di sana.”

Prinsip ini menerapkan sistim publikasi atau iklan yang gencar di seluruh dunia meskipun belum terdaftar di negara tersebut:

“In addition, globalization has increased the transnational movement of both products and people, which has made it more likely that the foreign trademark will be recognized by consumers from nations where the owner has not yet used or registered the mark.” Terjemahan bebasnya adalah:

“Selain itu, globalisasi telah meningkatkan pergerakan transnasional baik produk maupun manusia, yang memungkinkan merek asing akan dikenali oleh konsumen

⁶⁶⁷ *Ibid*

⁶⁶⁸ Leah Chan Grinvald, “*A Tale of Two Theories of Well-known Marks*”, *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 2010,

dari negara-negara di mana pemiliknya belum menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut.”)

Sejarah perlindungan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industrialle Eigendom* (RIE) atau *Reglement* Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.⁶⁶⁹

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dibuat terlalu sederhana, banyak kesamaan antara RIE dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, selain tidak mencantumkan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga tidak memerlukan peraturan lebih lanjut tentang peraturan pelaksanaannya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RIE, karena 39 banyaknya ketentuan-ketentuan yang diadopsi dari RIE.⁶⁷⁰

Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya perlindungan merek yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 Tahun

⁶⁶⁹ HD.Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.

⁶⁷⁰ *Ibid*

menurut RIE. Perbedaan lain adalah adanya penggolongan barang-barang dalam 35 kelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang hal ini tidak dikenal dalam RIE. Pada tahun 1992, Undang-Undang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,⁶⁷¹ sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992.⁶⁷²

Perubahan dari Undang-Undang Merek Tahun 1961 ke Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang signifikan adalah berubahnya sistem pendaftaran merek. Perbedaan UndangUndang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah.⁶⁷³ Pertama Undang-Undang lama (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961) hanya mengatur merek dagang sedangkan Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992) mengatur merek barang dan merek jasa; Kedua, Undang-Undang lama menganut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan Undang-Undang baru menganut sistem pendaftaran konstitutif. Dalam

⁶⁷¹ Gatot Suparmono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1992*, Djambatan, Jakarta, 1996. Hlm 6

⁶⁷² C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm 145

⁶⁷³ HD.Effendy Hasibuan, *Op cit*, hlm.58

sistem pendaftaran deklaratif, pemakai pertama suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pada sistem pendaftaran konstitutif, yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama; Ketiga, pendaftaran berdasarkan Undang-Undang lama hanya dengan pemeriksaan formal saja, sedangkan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dilakukan melalui pemeriksaan substantif; Keempat, Undang-Undang baru menerapkan hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi dan sanksi pidana⁶⁷⁴ sementara dalam Undang-Undang lama tidak diatur tentang hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi maupun sanksi pidana;

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1992 disempurnakan lagi guna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Undang-Undang Merek Tahun 1997 sifatnya melengkapi, menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992, dan bukan mengganti. Hal-hal ditambah ialah perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk lingkungan faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Disamping itu penambahan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan. Hal-hal lain yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah hak atas merek

⁶⁷⁴ *Ibid*, hlm. 61.

jasa terdaftar yang erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang,⁶⁷⁵ dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut. Pada Tahun 2001, Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997.⁶⁷⁶ Beberapa perbedaan yang menonjol dalam UU MIG ini dibandingkan dengan Undang-Undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Dalam UU MIG, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan.

Dalam UU MIG ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang

⁶⁷⁵ Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 314.

⁶⁷⁶ *Ibid*

Merek lama. Selanjutnya, dalam UU MIG, diatur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Undang-undang terbaru UU MIG menggantikan UU No. 15 Tahun 2001 memperluas merek yang akan didaftarkan di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram dan proses pendaftaran menjadi lebih singkat, yaitu:

permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, pengumuman, pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi, sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya. Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN. Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan yang memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia dan ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).

Secara Internasional, pendaftaran terhadap hak merek diatur dalam empat (4) perjanjian internasional dimana Indonesia ikut serta menandatangani, yaitu: ⁶⁷⁷ *Paris Convention*, adalah konvensi Internasional dibidang HKI yang pertama muncul atas prakarsa 11 negara pada tahun 1883 dan Indonesia telah meratifikasi sejak tahun

⁶⁷⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPs-WTO*, Pt. Alumni, Bandung, 2021, hlm. 155-175

1979 melalui Kepres No 24 Tahun 1979, *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1891, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) – World Trade Organization (WTO) ditandatangani pada tahun 1986 dan *Trade Mark law Treaty* (TLT) yang dihasilkan dalam siding WIPO di Jenewa, Swiss pada tanggal 27 Oktober 1994. Hal penting mengenai isi dari *Paris Union Convention* sebagai berikut:⁶⁷⁸

1. Kriteria pendaftaran. Pasal 6 menetapkan, bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh Undang-undang setempat masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang, akan tetapi, permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena belum didaftar di negara asal;
2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan. Konvensi ini juga menetapkan suatu ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu;
3. 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

⁶⁷⁸ O.K.Saidin, Op.cit, hlm. 338.

pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli.

TRIPs adalah suatu perjanjian internasional dimana kelahirannya didukung oleh mayoritas negara di dunia ini, terutama negara-negara maju. Walaupun demikian, hingga sekarang TRIPs masih terus dalam sorotan termasuk oleh negara-negara berkembang berkenaan dengan beberapa isu tertentu walaupun begitu *WTO Agreement*, TRIPs merupakan perjanjian internasional yang mempunyai peranan penting. Artinya, suatu Negara tidak dapat menerapkan system hak kekayaan intelektual sesukanya tanpa ada referensi kepentingan khusus bagi perekonomiannya atau secara umum dalam pembangunan dan kemajuan negara tersebut. Sementara itu, tidak dapat dilupakan bahwa TRIPs sebagai instrument hukum dalam hukum internasional tidak luput dari pertentangan antara negara anggotanya, teramat khusus antara negara-negara maju di satu pihak dan negara-negara berkembang.⁶⁷⁹

TRIPs mengharuskan agar negara-negara yang turut dalam kesepakatan itu untuk menyesuaikan peraturan dan undang-undang HKI dalam negerinya dengan ketentuan *TRIPs Agreement* dan berbagai konvensi ikutannya.⁶⁸⁰ Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Kekayaan Intelektual, dan Indonesia harus mengakomodir atau paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standar minimum

⁶⁷⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm 8

⁶⁸⁰ Sampai saat ini Indonesia baru hanya meratifikasi dua konvensi yakni *Paris Convention* (1967) dan *Bern Convention* (1971)

semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.⁶⁸¹

Perlindungan hukum Merek Terdaftar di Indonesia dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dapat dilihat dari subjek hukum yang bersengketa yaitu Merek Terdaftar dan Merek Terkenal. Subjek hukum Merek Terdaftar jelas yaitu pihak yang mempunyai hak atas merek tersebut yang sudah didaftarkan di kantor merek DJHKI, sedangkan subjek hukum lainnya adalah Merek Terkenal.

Gugatan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar semuanya menyebutkan sebagai Merek Terkenal dan ini diuji dan dibuktikan dalam gugatan di pengadilan dan tidak menutup kemungkinan gugatan Merek Terdaftar ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal seperti Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, gugatan merek Panational antara Penggugat Ningbo King Power Industry, Co, Ltd (RRC) melawan Tergugat, Muliawali dan dalam putusan Majelis Hakim adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim adalah Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa merek milik Penggugat adalah merek terkenal.

⁶⁸¹ H. OK. Saidin, Op Cit, hlm. 51

Putusan lain adalah putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 35/PDT.SUS/MEREK/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST, gugatan antara Enterprise Group Co.Ltd (RRC) melawan PT Sumber Internasional untuk merek Akan dan SD dimana putusan Majelis Hakim adalah menolak gugatan Enterprise Group Co, Ltd dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa tidak diperoleh bukti bahwa merek “AKAN” dan merek “SD” milik Penggugat merupakan merek terkenal karena hanya terdaftar di China tanpa ada bukti pendaftaran di Negara lain.

Dalam UU MIG tidak menyebutkan kriteria sebagai Merek Terkenal dan hanya disebutkan dalam Permenkumham No 67 Tahun 2016 pada Pasal 18 bahwa merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, sedangkan Pasal 18 ayat (3) Permen Merek, penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya. Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek. Pangsa pasar yang dikuasai. Jangkauan daerah penggunaan merek. Jangka waktu penggunaan merek. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi. Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.

Kriteria merek terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Dalam Putusan

tersebut, Majelis Hakim memberi kriteria merek terkenal sebagai berikut: Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan. Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai Negara.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang/jasa sejenis diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk merek jasa diatur dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs. Sedangkan perlindungan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis diatur dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs. Pasal 16 ayat 1 mengatur perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis memiliki rumusan pasal sebagai berikut:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which trademark is registered, provided that use of that trademark is relation to those goods or services provided that use of that trademark is relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damage by such use.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) berlaku, *mutatis mutandis*, terhadap barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang merek dagangnya terdaftar, asalkan penggunaan merek tersebut terkait dengan barang atau jasa yang menggunakan dari merek dagang tersebut yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar kemungkinan besar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.”

Selanjutnya mengenai merek terkenal, pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs memperluas perlindungan yang diatur dalam pasal 6bis Konvensi Paris bagi merek terkenal, adalah:

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is wellknown, members shall take account of the knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark”.

Terjemahan bebasnya adalah:

“Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis mutandis, untuk jasa. Dalam menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek dagang, anggota harus mempertimbangkan pengetahuan anggota yang bersangkutan yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek tersebut”.

Pasal ini menetapkan kewajiban bagi badan berwenang negara-negara anggota untuk memperhatikan faktor-faktor tertentu antara lain pada saat mengevaluasi suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, negara anggota harus memperhatikan beberapa unsur kumulatif yaitu: a. pengetahuan mengenai merek itu dalam sektor yang relevan bagi masyarakat; dan b. pengetahuan di negara anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi dari merek yang bersangkutan.⁶⁸²

Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs juga mengatur bentuk perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang diperluas hingga menjangkau merek-merek terkenal yang tidak terdaftar.

⁶⁸² Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 8.

WIPO Joint Recommendation Concerning Well-Known Marks 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:

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.

Selain memberikan kriteria untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak terkenal, *WIPO Joint Recommendation* juga memberikan kriteria tentang hal-hal apa saja yang tidak dapat digunakan untuk menentukan kriteria merek terkenal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a), yaitu:

“A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark: i. that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State; ii. that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or iii. that the mark is well known by the public at large in the Member State.”

Terjemahan bebasnya adalah:

“Sebuah Negara Anggota tidak akan mensyaratkan, sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal: i. bahwa merek tersebut telah digunakan di, atau bahwa merek tersebut telah didaftarkan atau bahwa suatu permohonan pendaftaran merek telah diajukan di atau sehubungan dengan, Negara Anggota; ii. bahwa merek tersebut dikenal baik di, atau bahwa merek tersebut telah didaftarkan atau bahwa suatu permohonan pendaftaran merek telah diajukan di atau sehubungan dengan, yurisdiksi mana pun selain Negara Anggota; atau iii. agar merek tersebut dikenal oleh masyarakat luas di Negara Anggota.”

Untuk ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf (a) angka (ii) *WIPO Joint Recommendation* perihal keterkenalan atau pendaftaran di negara anggota lain, Pasal 2 ayat (3) huruf (b) *WIPO Joint Recommendation* mengecualikan ketentuan pasal tersebut, apabila dengan tujuan untuk menerapkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) huruf (d) *WIPO Joint Recommendation*. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) *WIPO Joint Recommendation* menyatakan bahwa suatu merek terkenal harus dilindungi paling tidak sejak suatu merek menjadi terkenal di negara anggota yang bersangkutan. Jadi, dengan adanya *WIPO Joint Recommendation* ini, maka negara-negara anggota dapat menggunakan kriteria yang terdapat di dalamnya dalam menentukan kriteria merek terkenal.

Jadi, Merek Terkenal harus membuktikan mereknya adalah merek terkenal seperti yang diatur baik peraturan Internasional maupun peraturan di Indonesia disamping syarat bahwa Merek Terkenal harus terdaftar, tetapi sangat disayangkan bahwa kriteria sebagai Merek Terkenal belum dicantumkan dalam UU MIG yang ada sekarang ini dan perlu upaya politik hukum dalam mewujudkannya.

Perlindungan hukum di Indonesia adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan Hukum Preventif adalah dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan dalam bentuk yang definitif sedangkan sebagai sarana Perlindungan Hukum Represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Di Indonesia, pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja dimana perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.

Mengenai objek sengketa akan dibahas terlebih dahulu mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Semua gugatan merek Terkenal dengan Merek Terdaftar selalu dalam duduk perkaranya menyebutkan bahwa merek yang digugat mempunyai unsur persamaan pada pokoknya. Penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hukum adalah jika Merek Terkenal dimenangkan maka pendaftaran Merek Terdaftar dibatalkan dan dihapuskan dari DUM hal ini sesuai dengan UU MIG pasal 91 dan 92, seperti contoh dibawah ini:

No	Merek Terkenal	Milik	Merek Terdaftar	Milik
	LEXUS	Toyota Motor Corporation	LEXUS	Lie Sugiarto Marzuki PT Lexus Daya Utama DJAMIN SUHARJO TJOENG IE WIDJAJA DERRY LUKMAN
	SUPERMAN	DC Comics	SUPERMAN	PT Marxing Fam Makmur HADI SUTIONO WELI HARTONO TAN TJHOEN SWIE NGADIISMANTO NGADIJOTO
	COCA COLA	The Coca Cola Company	KOLA-KOLA KOLA SUKI COCA NATURA BALI COLA	PT. Forisa Nusapersada PT. BOGASELERA PERDANA RAMLI Drs. ABG Satria Naradha
	HUGO BOSS	HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG	HUGO HUGO HUGO HUGO SPORT	PT WIRAKO ASPAS DITEX YEANNET TEDDY TAN TEDDY TAN
	BMW		Bmw.id BMW BMW BMW	Benny Muliawan Ir. Hikmat R. PT BISNIS MANDIRI WISESA AJUB
	MERCY		MERCY MERCY STAR	TEGUH HANDOJO RAHMAT ADI MARTAPRADJA
	IKEA	IKEA Systems BV	IKEMA IKEA IKEA INDONESIA IKEA INTAN KHATULISTIWA ESA ABADI	PT. Angsa Daya DARWIN SUPARDAN JUDHA WIBAWA PT Ratania Khatulistiwa
	HOLIDAY INN	Sis Continents Hotels, Inc	HOLIDAY RESORT LOMBOK	Pt Lombok Seaside Cottage

Tetapi ada juga Gugatan Merek Terkenal yang kalah dengan Merek Terdaftar sehingga keberadaan Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dilindungi, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

No	Merek Terkenal	Milik	Merek Terdaftar	Milik
	LEXUS	Toyota Motor Corporation	PROLEXUS	Welly
	BMW	Beyerische Motoreen Werke	BMW	Henrywo Yuwijono
	IKEA	Ikea System, BV	IKEA	PT.Ratania Khatulistiwa
	PIERRE CARDIN	Pierre Cardin	PIERRE CARDIN	Alexander Satryo Wibowo
	MONSTER ENERGY	Monster Energy Company	MONSTER ENERGY	TJONG RICKY
	MERCY	Daimler AG	MERCY	ADY MINOTO DAN AMIR HASAN
	TANCHO	PT. Tancho Indonesia Co.Ltd	TANCHO	Firma Tancho Tokyo Osaka Co
	PLAYBOY	PLAYBOY ENTERPRISES, INC	PLAYBOY	WENNY DEWI LUDI
	CANON	CANON KABUSHIKI KAISHA.	CANON	Herdy Gunawan, Tan
	OPPO	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.	OPPO	OPPO MEDICAL INC.
	KFC	Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC	KFC	Koch Filter Corporation
	COCA COLA	The Coca Cola Company	COLA	STEVEN ERWIN WIJAYA
			DOUBLE COLA	DENNY AWAN SAPUTRA

Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.

Kemiripan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “mirip” yang artinya hampir sama atau serupa. Oleh karena itu, persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau serupa bentuknya. Jadi semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam bentuk (lukisan atau tulisan), cara penempatan (yaitu unsur-unsur yang diatur sedemikian rupa sehingga timbul kesan sama dengan merek orang lain), arti dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi dalam ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁶⁸³

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diuraikan dalam penjelasan ini sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek

⁶⁸³ *ibid*

tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.

Menurut doktrin ini, persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegaskan pada persamaan semua elemen merek dan tidak dituntut keras adanya jalur pemasaran yang sama. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama. Sehingga di dalamnya terlihat unsur iktikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.⁶⁸⁴

Unsur selain persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang menjadi duduk perkara dalam sengketa merek Terdaftar dan Merek Terkenal adalah iktikad tidak baik (*Bad Faith*) dari Merek Terdaftar atas pendaftaran mereknya. “Iktikad Buruk” adalah elemen penting untuk dipertimbangkan ketika menilai kepentingan bersaing pada merek. Sebagaimana dijelaskan oleh G.H.C. Bodenhausens dalam artikel yang berjudul:

“*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*” disebutkan bahwa: “*bad faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusion between that mark and the one he has registered or used.*”¹³⁴ (Terjemahan bebasnya adalah “Panduan

⁶⁸⁴ *Ibid*, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm 209-213

¹³⁴¹³⁴ G.H.C. Bodenhausens, “*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of*

Penerapan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri” disebutkan bahwa: “itikad buruk biasanya akan ada ketika orang yang mendaftarkan atau menggunakan merek yang bertentangan mengetahui merek terkenal dan mungkin bermaksud untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan tersebut. kebingungan antara merek itu dan merekmu yang telah didaftarkan atau digunakannya.”)

Berpedoman pada hal-hal tersebut diatas, maka cara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain atau tidak adalah dengan cara memperbandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran merek.

Ada dua pendekatan lainnya untuk menentukan persamaan pada pokoknya yaitu *holistic approach* dan *dominancy approach*. Pendekatan *holistic approach*⁶⁸⁵, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan pendekatan secara *dominancy*, hanya pada unsur yang paling dominan.

Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.

Industrial Property”, 1969, hlm. 93, yang dimuat dalam *International Trademark Association, Policy and Advocacy-Topic Portal Famous Market/Well-Known Marks*, dalam Buku Cita Citrawinda Noerhadi, hlm.32

⁶⁸⁵ Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakkan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 72.

Pada pengadilan di negara lain seperti Amerika Serikat, menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya pada suatu merek berpatokan pada *Sound* (bunyi), *Sight* (pandangan) dan *meaning* (arti). Sedangkan di Jepang, persamaan unsur pokok didasarkan pada tiga kriteria, yaitu *Gaikan* (penglihatan/penampilan), *Shouko* (cara pengucapan), dan *Kannen* (pengertian).

Selain unsur persamaan pada pokoknya penyelesaian sengketa merek adanya unsur iktikad buruk atau itikad tidak baik dimana pada umumnya muncul ketika orang yang mendaftar atau menggunakan merek yang bertikai mengetahui merek yang terkenal dan mungkin dimaksudkan untuk mendapat keuntungan dari kemungkinan terjadinya kebingungan antara merek tersebut dan merek yang telah didaftarkan atau digunakannya. Dengan demikian, “Iktikad Buruk” menunjuk pada kehendak tergugat untuk berdagang dengan menggunakan merek yang sama.⁶⁸⁶

Prinsip “Iktikad Baik” dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*. Dalam Pasal 58 huruf (c) Persetujuan TRIPs terdapat ketentuan yang berbunyi:

“Members shall only exempt both public authorities and official from liability to appropriate remedial measures where action are taken or intended in good faith.”
(Terjemahan bebasnya adalah: “Anggota hanya akan membebaskan otoritas publik dan pejabat dari tanggung jawab atas tindakan perbaikan yang tepat di mana tindakan diambil atau dimaksudkan dengan itikad baik.”)

Anggota hanya akan mengecualikan otoritas publik dan penjabat dari pertanggungjawaban atas tindakan perbaikan yang sesuai jika tindakan dilakukan atau

⁶⁸⁶ Ibid, Dwi Rezki Sri Astarini, hlm 209-213

dimaksudkan dengan iktikad baik. Anggota hanya dapat mengecualikan otoritas publik dan pejabat terhadap pertanggungjawaban untuk menerapkan langkah-langkah dalam hal harus ditempuh suatu upaya atau dengan maksud “iktikad baik”. Pengadilan-pengadilan diseluruh dunia telah mengesahkan prinsip bahwa “iktikad buruk” adalah elemen penting untuk mempertimbangkan dalam menilai kepentingan-kepentingan para pihak yang bersaing dalam merek.¹³⁵

Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Merek No.19 Tahun 1992 yang sudah diadopsi menjadi Pasal 69 ayat (2) dalam Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001, dimana dinyatakan pengajuan gugatan pembatalan tanpa batas waktu terdiri dari dua alasan: 1. Berdasarkan alasan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan 2. Berdasarkan alasan “iktikad tidak baik” (*bad faith*).

Apa saja yang termasuk ke dalam pengertian iktikad tidak baik? Sulit untuk menentukan definisi yang pasti dan konkret. Dari pendekatan teori dan praktek terdapat pengertian yang sangat luas. Misalnya, meniru, memproduksi atau mencontoh maupun membonceng kemasyuran merek orang lain menurut versi Pasal 6bis Konvensi Paris, dianggap sebagai perbuatan “pembajakan” (*pirate*) secara iktikad tidak baik.

Setiap perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara hermonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi sebagai

¹³⁵¹³⁵ Cita Citrawinda Noehardi, *Ibid*, hlm. 39

pesaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan dasar iktikad tidak baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan dasar yang tidak wajar. Niatnya untuk mendaftarkan merek tersebut adalah untuk mengecoh, atau menyesatkan konsumen dengan mengaburkan dan menghilangkan asal-usul merek.

Hal ini akan berakibat merugikan merek yang sudah mempunyai reputasi dan dikenal di kalangan konsumen. Bukan hanya pemilik merek yang telah mempunyai reputasi yang dirugikan, akan tetapi juga pengguna barang (konsumen), karena terkecoh membeli barang yang tidak berkualitas.¹³⁶

Pada penjelasan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa “Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen...” tidak adanya “iktikad baik” menjadi dasar bagi kantor merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek dengan mendompleng atau menggunakan merek yang sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan merek orang lain dikualifikasikan sebagai iktikad buruk pelanggaran hukum atau *infringement*.

¹³⁶136 Amalia Rooseno, *Ibid.*, hlm. 220.

Dalam Konvensi Paris maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek-merek terdaftar atau yang digunakan dengan “iktikad tidak baik”. Perlindungan suatu merek yang didaftar oleh Pemohon dengan “iktikad tidak baik” diatur dalam Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris (1967) yang menyatakan sebagai berikut :

“no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use marks registered or used in bad faith” (Terjemahan bebasnya adalah: “tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau pelarangan merek penggunaan yang didaftarkan atau digunakan dengan itikad buruk”.)

Pada ketentuan Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris tersebut diatas, tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek-merek terdaftar atau yang digunakan dengan “iktikad tidak baik”. Ketentuan Pasal 6bis ayat (3) Konvensi Paris tersebut diatas telah terdapat pada Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure “iktikad tidak baik” dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-perundangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³⁷

Iktikad tidak baik (*bad faith*) merupakan lawan kata dari iktikad baik (*good faith*). Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik, meliputi perbuatan

¹³⁷137 Cita Citrawinda Noehardi, *Ibid*, hlm. 26

penipuan (*fraud*), termasuk hal yang menyesatkan (*misleading*). Hal ini merupakan tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan secara materi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang baik jujur (*dishonesty purpose*) dan setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan: pemalsuan (*misleading*), penyesatan (*deception, misleading*), memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) dan digolongkan sebagai *bad faith* atau tidak beritikad baik.

Pembahasan berikut adalah alasan gugatan Merek Terkenal “kalah” atau ditolak atau tidak dapat diterima terhadap Merek Terdaftar dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah merek tidak digunakan, gugatan kadaluarsa, gugatan prematur dan gugatan tidak memenuhi syarat formil, seperti dalam sengketa merek:

- a. Merek IKEA, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah Merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai UU MIG Pasal 74 ayat 1;
- b. Merek Pierre Cardin, Putusan Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah Merek

Terdaftar sudah mendaftarkan di DJHKI dan mempunyai daya pembeda dengan Merek Terkenal;

- c. Merek Monster Energy, Putusan Nomor 70/Pdt.SUS/Merek/2014/PN.Niaga Jkt.Pst, dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah karena gugatan prematur karena tidak melalui Komisi Banding Merek agar putusan tidak tumpang tindih;
- d. Merek BMW, Putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014/PN.Niaga Jkt.Pst, dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah Majelis beralasan berdasarkan rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, telah disepakati bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan 'tidak diterima'. Rapat Pleno itu menggunakan argumen hukum yaitu hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- e. Merek Prolexus, Putusan Nomor 450/K-Pdt.Sus-HKI/2014/PN Niaga.Jkt.Pst, dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah Gugatan kurang pihak dan kadaluarsa;
- f. Merek Samgong, Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat bahwa Akta Pendirian Penggugat tidak dapat diperlihatkan dipersidangan serta tidak dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan serta tidak didaftarkan di Kedutaan Besar Republik

Indonesia di negara yang bersangkutan sehingga menimbulkan keragu-raguan atau ketidakpastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan Penggugat sebagai Badan Hukum di negaranya di Korea dan hal ini juga berkaitan dengan keberadaan pemberian Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Berkenaan dengan perlindungan hukum baik dalam pembahasan secara teori, secara Undang-undang dan dengan menggunakan azas *first to file* seharusnya tidak ada merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki oleh 1 (satu) pihak yang berhak tetapi kenyataannya antara merek terdaftar dan merek terkenal didapati merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki, mendapatkan perlindungan hukum yang sama atau berjalan berdampingan oleh 2 (dua) pihak atau lebih seperti dalam contoh kasus ini adalah merek IKEA, Pierre Cardin, BMW, Lexus, Monter Energy.

Perlindungan hukum merek terdaftar dan merek terkenal yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan ini dibuktikan dengan didaftarnya kedua merek tersebut dalam DUM dan dipakainya merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa dan tidak melanggar hukum.

Tentang Penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga (UU MIG pasal 85 – 90) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU MIG pasal 93).

Tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Prof. Zen Umar Purba memberikan pernyataan bahwa BAM (Badan Arbitrase dan Mediasi) HKI adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena Undang- Undang pada bidang HKI khususnya UU MIG memungkinkan penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase.⁶⁸⁷ Penyelesaian sengketa di BAM HKI dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang cepat dan adil dimana tidak lewat dari 180 hari, prosedur sederhana, serta biaya relatif murah. Putusannya pun dilaksanakan oleh *arbiter* yang berkeahlian khusus di bidang HKI serta putusannya yang bersifat final dan mengikat.⁶⁸⁸

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 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 serta 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

⁶⁸⁷ *Ibid*

⁶⁸⁸ *Ibid*, hlm 153.

privat, sehingga pada sengketa merek terkenal mencegah tercemarnya nama baik atas peniruan terhadap suatu merek terkenal dalam pandangan masyarakat.

Arbitrase institusional adalah lembaga arbitrase yang didirikan oleh organisasi tertentu dengan maksud untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian dimana sifat dari arbitrase ini yaitu permanen⁶⁸⁹, sehingga dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang kemungkinan akan timbul apabila menggunakan lembaga arbitrase *ad hoc*. Dalam hal ini pada penyelesaian sengketa merek terkenal sudah ada organisasi yang menyediakan jasa arbitrase yaitu Badan Arbitrase Dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang dibentuk pada tanggal 19 April 2012 yang berkedudukan di Jakarta⁶⁹⁰, mengingat bahwa merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mengartikannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat 10)

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui

⁶⁸⁹ *Ibid.*

⁶⁹⁰ Frans Hendra Winata. Op. Cit, Hlm. 152.

penyelesaian sengketa alternatif, hanya sayangnya undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase.⁶⁹¹

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan metode penyelesaiannya. Metode penyelesaian dalam alternatif penyelesaian sengketa dilakukan antara lain melalui:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Konsiliasi

Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri serta mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Keberadaan ADR telah diakui sejak tahun 1970 yaitu dalam undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 3 undang-undang ini menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan, selain itu pasal 14

⁶⁹¹ *Ibid.*, hal. 13

ayat (2) undang-undang ini juga menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian.⁶⁹² Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi, putusan *arbiter* hanya mempunyai kekuatan eskutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku bisnis dan kontrak bisnis internasional karena sifat kerahasiaan, prosedur sederhana, dan putusan *arbiter* mengikat para pihak.

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang semula merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan produk *win-win solution* pada perkembangannya di Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan *Court Connected Dispute* (CDR) atau *Court Annexed Dispute Resolution* (CADR).

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang-menang” (*win-win solution*). Yang dimaksudkan solusi “menang-menang” disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*).

⁶⁹² *Ibid.*, hal. 9 Lebih jauh lihat Suyud Margono, *ADR*, hal. 106-110.

Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan *court connected* ADR.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang populer dengan sebutan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)/Alternatif Dispute Resolution (ADR)⁶⁹³. Penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dijelaskan yang dimaksud dengan “alternative penyelesaian sengketa” antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.⁶⁹⁴ Sebagaimana cara penyelesaian sengketa merek melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang selanjutnya disebut APS, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam hal para pihak yang bersengketa memilih jalur APS, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini berkaitan dengan Sengketa Pelanggaran merek yang menggunakan penyelesaian

⁶⁹³ Mami Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 136

⁶⁹⁴ *Ibid*

melalui jalur APS salah satu badan yang memiliki kompetensi untuk mengadili adalah Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).⁶⁹⁵

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tatacara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam azas musyawarah untuk mufakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Pada PERMA itu pada intinya yaitu mediator, hakim, para pihak atau kuasa hukumnya harus menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu melalui mediasi. Namun mengenai sengketa yang pemeriksaan dalam persidangan diatur jangka waktu dalam penyelesaiannya, dapat dikecualikan kewajiban melaksanakan mediasi dimana salah satunya ialah sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga.

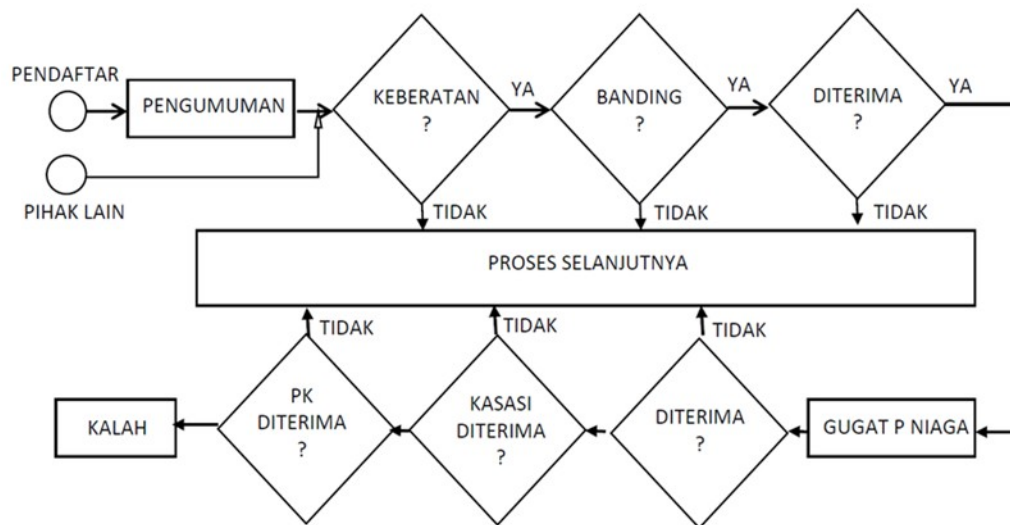
Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak diwajibkan dalam menyelesaikan sengketa merek sesuai dengan ketentuan PERMA, dalam UU MIG tetap mengatur penyelesaian sengketa alternatif. Upaya penyelesaian sengketa ada pada ketentuan Pasal 93 UU MIG yang termaktub selain penyelesaian sengketa yang diajukan pada Pengadilan Niaga, para pihak bisa menyelesaikan sengketa dengan arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

⁶⁹⁵ *Ibid*, Marni Emmy Mustofa

Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian sengketa merek di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan secara non litigasi atau dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga. sengketa lainnya. Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian sengketa merek di Indonesia dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan secara non litigasi atau dengan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal melalui gugatan atas Pelanggaran Merek yaitu Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak juga meminta menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berikut ini adalah tahapan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga dan jika gugatan ditolak maka dapat mengajukan Banding ke Mahkamah Agung dan upaya terakhir adalah Peninjauan Kembali, seperti yang digambarkan di bawah ini:



Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga yaitu gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penyelesaian Sengketa Merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga para pihak yang bersengketa penyelesaian sengketa merek tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam Pertama Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (*antagonistis*) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi. Kedua, proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*cooperative*) dan menggunakan azas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win solution*).

Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, dan pencari fakta bersifat netral. Ketiga, proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini

(*mini trial*), pemeriksaan juri secara sumir (*summary jury trial*), evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*).⁶⁹⁶

Sampai sekarang masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan, demikian juga untuk penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain peranannya adalah: Sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum dan Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).⁶⁹⁷

Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum, peradilan juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Jadi peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.⁶⁹⁸

⁶⁹⁶ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 23-29.

⁶⁹⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution)*, hal. 64-65 16 *Ibid.*, hal. 24

⁶⁹⁸ *Ibid* Hal 24

Peradilan di Indonesia menurut Yahya Harahap adalah mirip *Mixed Arbitration* (Arbitrase Campuran), karena pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim bertindak sebagai majelis perdamaian melalui mediasi, setelah proses mediasi gagal sebagai pendamai, baru dengan jalan pemeriksaan peradilan biasa.

Perlu mendapatkan perhatian bahwa sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga maka gugatan harus melalui Komisi Banding Merek, ini penting sekagi agar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga tidak menjadi prematur sehingga gugatan tidak dapat diterima seperti yang diatur dalam pasal 28 UU MIG.

Komisi Banding merek, menurut UU MIC Pasal 1 angka 2 adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Cipta Kerja dan atau Pasal 21 UU MIG. Komisi Banding Merek diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan kepada pemohon dan masyarakat dalam mengajukan keberatan yang terkait dengan hal teknis merek, dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannnya sebagaimana diatur dalam UU MIG.

Fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih jelas dalam PP Komisi Banding Merek dibandingkan dalam UU Merek. Adapun fungsi Komisi Banding Merek dalam dijabarkan dalam Pasal 9 PP Komisi Banding Merek, yaitu:

- a. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif;
- b. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan Merek;
- c. memberikan rekomendasi terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri; dan
- d. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Dalam hal keputusan Komisi Banding digugat ke Pengadilan Niaga, anggota Komisi Banding yang memeriksa Permohonan Banding mewakili Komisi Banding untuk menghadiri sidang.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa dimana ada 5 (lima) pendekatan penyelesaian sengketa, yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari

alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁶⁹⁹

Konflik menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak dimana perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak.

Sedangkan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Selanjutnya, Teori Konflik menurut Salim HS, dapat digolongkan atas: Objek kajiannya, Faktor penyebab terjadinya konflik dan Strategi dalam penyelesaian konflik. Salah satu teori konflik adalah teori kebutuhan atau kepentingan manusia, yang intinya teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu:⁷⁰⁰

⁶⁹⁹ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 4-6.

⁷⁰⁰ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 9

- a. *Power Based*, merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pendekatan ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain;
- b. *Right Based*, adalah pendekatan dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan *win-lose solution*, yaitu ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya;
- c. *Interest Based*, merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada kepentingan pihak- pihak yang bersengketa, bukan pada posisi masing-masing sehingga mencerminkan kepentingan kontraktual (perdata), yang diklasifikasikan menjadi:
 - 1) *Quality arbitration*, yang menyangkut permasalahan faktual (*question of fact*) yang memerlukan para arbiter dengan kualifikasi teknis yang tinggi;
 - 2) *Technical arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak;

3) *Mixed arbitration*, sengketa mengenai permasalahan faktual dan hukum
(*question of fact and law*)

Teori penyelesaian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin yang dipakai dalam penyelesaian sengketa merek dengan menggunakan metode *Contending* yaitu penyelesaian sengketa yang meliputi segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan salah satu pihak yang bersengketa tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain. Pihak yang menerapkan ini tetap mempertahankan haknya dan mencoba menekan pihak lain untuk mengalah. Bila kedua belah pihak berusaha melakukan negosiasi untuk mengatasi kontroversi yang terjadi, maka *contending* juga melibatkan argumentasi persuasif, mengeluarkan tuntutan yang jauh melampaui batas yang dapat diterima, menempatkan diri dalam posisi “tidak dapat berubah”, atau menetapkan tenggat waktu.

Contending digunakan dalam penyelesaian sengketa merek karena merek terkenal ‘merasa’ lebih superior dan lebih berhak dalam perlindungan hukum merek yang dimiliki dibandingkan dengan merek terdaftar dimana alasannya yang digunakan adalah meniru, mendompleng ketenaran merek terkenal, dilakukan dengan itikad tidak baik sehingga dalam penyelesaian sengketa merek dalam teori ini dilandasi dengan penekanan terhadap merek terdaftar dan menggunakan pendekatan *contending* dengan hasil akhir *win-lose solution*.

Alasan penyelesaian sengketa merek lebih memilih menggunakan teori *Contending* daripada strategi lainnya karena suatu pihak peduli terhadap hasil sendiri,

tetapi tidak peduli pada hasil orang lain dalam hal ini adalah merek terkenal yang bersikap bahwa aspirasi (hak milik terhadap suatu merek) lebih tinggi dan enggan untuk menurunkannya disamping itu pihak lain yaitu merek terdaftar menganggap mempunyai perlindungan hukum terhadap hak milik atas merek juga tinggi (walaupun tidak terlalu resisten) dan hal penting lainnya adalah dirasa ada sedikit potensi integratif yang dipercaya akan muncul, sehingga alternatif yang memuaskan merek yang merasa lebih dominan akan diuntungkan.

Berdasarkan teori penyelesaian tersebut di atas dalam penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal digunakan metode *Right Based* yaitu pendekatan dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan *win-lose solution*, yaitu ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya.

Sengketa merek menginginkan hak atas kepemilikan merek berdasarkan azas *first to file* dan sebagai merek terkenal dilindungi di seluruh dunia termasuk di Indonesia maka penyelesaian sengketa merek dilakukan untuk mendapatkan *win-lose solution* baik sebagai merek terdaftar apalagi merek terkenal untuk mendapatkan haknya.

Penyelesaian sengketa berdasarkan teori maka didapatkan penyelesaian yaitu ada pihak yang dimenangkan dan dipihak lain dikalahkan dan dalam kassus sengketa merek terdaftar dan merek terkenal yang dimenangkan merek terdaftar seperti sengketa BMW dalam banyak sengketa merek terhadap pihak lain demikian juga merek terkenal IKEA melawan Ikema, Lexus dan yang lainnya dan jika penyelesaian merek dimenangkan merek terdaftar maka didapati merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal seperti merek IKEA, Pierre Cardin, BMW, Monster Energy, Lexus sehingga merek terdaftar dan merek terkenal mendapatkan perlindungan hukum, diakui, dapat berjalan bersama dan terdaftar dalam DUM.

Penyelesaian sengketa menggunakan *right based* yang digunakan dalam penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal biasanya tidak disertakan dengan biaya kerugian dalam mengajukan gugatannya karena dalam hal ini para pihak menginginkan perlindungan hukum atas hak atas kepemilikan merek, tetapi jika hak tersebut telah diperoleh tetapi merek yang kalah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tetap memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasanya maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana hal ini sangat lazim dilakukan pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sebagai wujud penegakan hukum.

Pendekatan penyelesaian sengketa merek menggunakan *right based* biasanya juga menggunakan pendekatan metode *Power Based* dimana pendekatan pengelolaan

sengketa ini mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pendekatan ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dari pihak yang lain.

Tentunya dalam tahapan penyelesaian sengketa merek yang dilakukan pada Pengadilan tetap digunakan tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dan biasanya mediasi selalu gagal.

Jika dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa atau teori konflik maka merek terkenal selalu ingin menjadi pihak yang dimenangkan terhadap merek terdaftar dalam setiap gugatan mereknya karena merek terkenal selalu merasa pada pihak yang dominan, paling berkuasa, paling berhak atas merek yang disengketakan baik untuk barang atau jasa yang tidak sejenis terlebih untuk barang yang sejenis meskipun barang atau jasa tersebut bukan barang atau jasa yang digunakan merek terkenal dengan hasil merek terkenal dimenangkan maka merek terdaftar dibatalkan dan dihapuskan dari DUM tetapi sebaliknya jika merek terkenal dikalahkan atau merek terdaftar dimenangkan maka hasilnya adalah merek yang sama dimiliki dan berjalan berdampingan dengan merek terkenal.

Dalam penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal sebenarnya tidak perlu terjadi jika Merek Terkenal menggunakan Hak prioritas dan pendaftaran secara Internasional yang diatur dalam UU MIG ataupun dalam Hukum Internasional yang mengatur tentang merek.

Pengertian hak prioritas berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu suatu hak yang diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan (hak pemohon) untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* guna memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam *Paris Convention*.

Menurut UU MIG, Hak prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota Paris Convention. Bukti permohonan dengan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.⁷⁰¹

Hak prioritas sangat erat hubungannya dengan “waktu”. Penentuan waktu permohonan pendaftaran dapat berakibat bahwa permohonan pendaftaran yang lebih dahulu akan mendapatkan perhatian untuk diberi hak atas merek di beberapa negara yang menjadi anggota Paris Convention.⁷⁰² Dengan diratifikasinya *Paris Convention*

⁷⁰¹ Ahmad Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm. 63.

⁷⁰² Emmy Pengaribuan dan Simanjuntak, Seminar Hukum Atas Merek, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanggal 16-18 Desember 1976 di Jakarta, diedarkan oleh Binacipta, 1978 hlm.46

yang salah satu tujuannya adalah permohonan memperoleh hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran yang berasal dari Negara yang tergabung dalam konvensi Paris tersebut, memungkinkan permohonan memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filling date*) di Negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di Negara tujuan yang juga salah satu dari peserta *Paris Convention*.

Hak prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention*. Bukti permohonan dengan menggunakan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.⁷⁰³ Apabila terdapat kekurangan persyaratan dalam persyaratan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pengajuan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan pendaftaran merek tersebut akan tetap diproses tanpaa menggunakan hak prioritas.⁷⁰⁴

Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Prioritas adalah 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*

⁷⁰³ Suyud Mrgono dan Longginus Hadi, Op. Cit., hlm. 43.

⁷⁰⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pt Alumni, Bandung, 2021, hlm 121-122

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.⁷⁰⁵

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan Negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Yang dimaksud dengan “Konvensi Paris” adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :⁷⁰⁶

- a. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam bulan)
- b. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di Negara asal
- c. Tanggal pengajuan permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan dan
- d. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan permintaan pendaftaran Merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

⁷⁰⁵ *Ibid*

⁷⁰⁶ *Ibid*

Yang dimaksud dengan “Bukti Hak Prioritas” adalah berupa salinan surat permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di Negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdamaian dunia yang dimaksud dengan “kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal yang disediakan dalam UU MIG dan Hukum Internasional menggunakan adalah dengan menggunakan system pendaftaran Merek Internasional yang diatur dalam UU MIG pasal 52, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2018 dan *Madrid Protocol* dengan anggotanya sebanyak 167 negara, mulai berlaku pada 2 Januari 2018 dan diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.

Kaitannya dengan *Protocol Madrid*, Indonesia dengan negara lain meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dimana salah satu unsur yang disepakati adalah perlindungan HKI. Kerja sama tersebut dituangkan dalam beberapa perjanjian internasional yang memuat terkait keharusan Indonesia menggunakan *Protocol Madrid* sebagai salah satu regulasinya yaitu *Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA)* dimana pada Bab 9 tentang HKI, Pasal 106 ayat (3) JIEPA dinyatakan bahwa masing – masing pihak harus turut serta dalam *Protocol Madrid*. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-8 di Kamboja dimana semua negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk *ASEAN Economic Community (AEC)* dalam konteks satu pasar yang terintegrasi dengan liberalisasi perdagangan termasuk

Protocol Madrid, serta perjanjian antara ASEAN – Australia – New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA).

Indonesia menggunakan *Protocol Madrid* sebagai bagian dari kebijakan nasional karena *Protocol Madrid* dinilai dapat memberikan manfaat bagi pemilik merek lokal. Keunggulan kompetitif yang ditawarkan *Protocol Madrid* adalah memudahkan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan merek mereka di luar negeri dan mengelola pendaftaran dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding melalui konvensional dan Merek-merek Indonesia yang sudah menggunakan pendaftaran system protocol Madrid adalah merek Indomi, kopiko, Lafonte, Silver Queen, Kapal Api.

Dengan adanya Sistem Madrid semua negara anggota dapat mendaftarkan di semua negara anggota hanya dengan satu kali pendafran di kantor merek negaranya. Permohonan pendaftaran merek internasional tersebut harus berdasarkan pada satu atau lebih pendaftaran pada Negara peserta Protocol di mana Pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan. Permohonan tersebut harus diajukan melalui Kantor Merek Negara tersebut. Kantor Merek akan memeriksa detail dari permohonan internasional tersebut termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada Negara tersebut selanjutnya mengirim ke WIPO *International Bureau* (IB). IB tidak melakukan pemeriksaan substantif.

IB hanya melakukan pemeriksaan formalitas termasuk juga biaya, pengklasifikasian merek berdasarkan *Nice Agreement*. Apabila ada ketidaksesuaian maka IB akan memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan atau Pemohon, dan

memberikan waktu untuk perbaikan. Apabila tidak ada ketidaksesuaian atau perbaikan sudah dilakukan maka IB akan mendaftarkan merek tersebut pada International Register, memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan mengirim sertifikat pendaftaran.

IB juga akan mempublikasikan pendaftaran pada Berita Resmi WIPO atas merek internasional dan mengirim detail ke Negara-negara tujuan dan masing-masing Negara tujuan akan memeriksa *International Registration* berdasarkan Undang-Undang Mereknya masing-masing. Apabila ada keberatan atau oposisi maka Negara tujuan akan memberi tahu IB yang akan menyampaikan kepada Pemegang Merek. Selanjutnya penyelesaian akan diteruskan dengan melalui bantuan agen merek lokal. Berdasarkan Madrid Protocol,

Kantor Merek harus mengeluarkan penolakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pilihan perpanjangan 6 bulan. Apabila tidak ada penolakan dalam 12 atau 18 bulan maka merek harus mendapatkan perlindungan. Tujuan yang hendak dicapai dari Perjanjian Madrid adalah mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Indonesia sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian Madrid.⁷⁰⁷

Keunggulan Pendaftaran Merek International berdasarkan Protokol Madrid adalah sebagai berikut: 1. Kepraktisan 2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali 3.

⁷⁰⁷ Rohaini, *The The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN*, Jurnal Hukum Universitas Lampung, Vol 25 No1, 2018, hlm 70-71

Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini 4. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini 5. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai filing date, berdasarkan pada national applications atau berdasarkan pada national registrations 6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak 7. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme Madrid System secara detail dan online pada website WIPO 8. Adanya pemasukan pendapatan melalui “*individual fee*” untuk Kantor Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek 9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak filling date di international registration mendapat klaim dari negara asal atau office of origin dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, filling date dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.⁷⁰⁸

Alasan mengapa Merek Terkenal tidak menggunakan pendaftaran sebagai Merek Internasional karena aturan di negara tujuan pendaftaran Merek Terkenal mengharuskan merek yang terdaftar digunakan di negara tersebut disamping bahwa

⁷⁰⁸ Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S, 2017, Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (*Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol*, Jurnal legislasi Indonesia.), Vol. 14 No. 02

Merek Terkenal sudah ada lama sebelum aturan Hak Prioritas dan Merek Internasional diberlakukan juga karena saat Merek Terkenal mendaftarkan di negara asal belum menjadi Merek Terkenal atau belum tentu menjadi Merek Terkenal sekarang ini.

Dikemudian hari diharapkan penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal menjadi lebih sedikit karena penggunaan Hak Prioritas dan sebagai Merek Internasional bukan menggunakan sebagai Merek Terkenal dalam gugatannya.

Filsafat hukum sangat penting dalam membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan penyelesaian sengketa dalam ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Fungsi Filsafat Hukum, Roscoe Pound⁷⁰⁹ menyatakan, bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Suatu usaha untuk melakukan pemecahan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi. Filsafat

⁷⁰⁹ Roscoe Pound, 1972, *Interpretations of Legal History*, Havu, L.R, Holland, h. 3

hukum memberikan uraian yang rasional mengenai hukum sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan hukum secara universal untuk menjamin kelangsungan di masa depan. Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelaahan azas dan dasar etik dan pengawasan sosial.

Korelasi antara filsafat, hukum, perlindungan, penyelesaian sengketa dan penemuan hukum sangat erat, karena saling terhubung antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada Hukum Positif, yaitu.⁷¹⁰

- a. Undang-undang (*Constitutional*)
- b. Hukum kebiasaan (*Costumary of law*)
- c. Perjanjian Internasional (*International treaty*)
- d. Keputusan hakim (*Jurisprudence*)
- e. Doktrin (*Doctrine*)
- f. Perjanjian (*Treaty*)
- g. Kesadaran hukum (*Consciousness of law*)

Filsafat sebagai induk ilmu (*mother of science*), adalah untuk mencari jalan keluar secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai penyelesaian bagi semua pihak (*win-win solution*). Peranan filsafat tak pernah selesai, tidak pernah berakhir karena filsafat tidak menyelidiki satu segi tetapi tidak terbatas

⁷¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h 28.

objeknya, namun filsafat kepada metodenya sendiri dengan menyatakan semua di dunia ini tidak ada yang abadi yang tetap hanya perubahan, jadi benar filsafat ilmu tanpa batas, dimana sebagai penemuan hukum yang selalu baru dimana filsafat memiliki objek, metode, dan sistematika yang bersifat universal.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya sedangkan hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian sengketa, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit, hal ini sesuai dalam pembahasan permasalahan dalam rekonstruksi penyelesaian sengketa merek dalam upaya perlindungan hukum.

Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis yang berkembang luas dan komprehensif. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum adalah politik hukum dalam merekonstruksi ulang hukum atau undang-undang, sebab politik hukum lebih praktis, fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teologis

konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum merupakan penentuan kaidah konkrit yang berlaku secara khusus.

Filsafat hukum sangatlah tepat dalam membahas masalah konstruksi dan rekonstruksi ulang secara yuridis penyelesaian sengketa Merek Terkenal dan Merek Terdaftar dalam upaya perlindungan hukum karena secara filsafat hukum dalam upaya perlindungan hukum pemilik merek dalam penyelesaian sengketa para pihak selalu dicari akar permasalahannya berdasarkan azas *first to file*, dicari kebenaran secara hukum dalam fakta-fakta di persidangan untuk mendapatkan jawaban atas penyelesaian sengketa sebagai perlindungan hukum bagi yang berhak atas kepemilikan merek tersebut dan putusan hakim sebagai penemuan hukum yang mana belum diatur dalam undang-undang atau peraturan yang ada.

Secara Filsafat hukum atas azas *first to file* unsur teritori negara tempat merek tersebut didaftar adalah suatu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku di semua negara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era teknologi digital yang sangat berkembang teritori suatu negara dapat sangat kabur dan peran pendaftaran yang diakui suatu negara sangatlah penting terlebih merek terkenal pada saat pendaftaran pertamanya di negara tersebut belumlah dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Siapapun yang mendaftarkan pertama kali merek tersebut ke negara, dialah yang berhak mengklaim keasliannya.

B. Rekonstruksi Norma Hukum yang Ideal dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum

Hasil sengketa antara Merek Terkenal dengan Merek Terdaftar selain ‘dimenangkan’ Merek Terkenal dengan akibatnya yaitu dibatalkan dan dihapusnya Merek Terdaftar tersebut dari Daftar Umum Merek atau jika ‘dimenangkan’ oleh Merek Terdaftar karena alasan (dasar pertimbangan) adalah kalaluarsa gugatan, gugatan prematur, alasan administrasi bukti-bukti, gugatan kurang pihak, barang tidak digunakan lebih dari 3 (tiga) tahun dan di kemudian hari bisa ada dasar lain pertimbangan Hakim memutuskan bahwa penyelesaian sengketa merek ‘dimenangkan’ oleh Merek Terdaftar dengan akibat bahwa merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki oleh Merek Terkenal dan Merek Terdaftar.

Dari hasil penyelesaian sengketa tersebut sebagai penemuan hukum didapat merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki oleh lebih dari satu pihak atau dapat berjalan berdampingan antara Merek Terdaftar dengan Merek Terkenal seperti merek: IKEA, Pierre Cardin, Monster Energy, Mercy, Tancho, Palyboy, Canon, Oppo, KFC, Coca-cola dan tidak dipungkiri dimasa yang akan datang ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara Merek Terkenal dengan Merek Terdaftar.

Dari penyelesaian sengketa terhadap kasus-kasus tersebut di atas dalam hal perlindungan hukum merek terdaftar dan merek terkenal maka hakim menerapkan teori Penemuan hukum dari Paul Scholten yang berbunyi: ”sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya”. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan

interpretasi maupun dengan jalan analogi maupun *rechsvervijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).

Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya dimana putusan dari seorang hakim/ pengadilan terletak pada pertimbangan hukum hakim yang mengadili perkara tersebut. Pekerjaan seorang hakim tidak semata-mata bersifat teknis melainkan lebih bersifat intelektual. Untuk menajamkan visi intelektualnya, maka seorang hakim senantiasa memiliki kepekaan serta tanggap terhadap dinamika perkembangan hukum maupun dinamika sosial. Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus menerus mengikuti dan menelusuri hukum, azas-azas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika serta argumentasi hukum agar putusannya berpijak pada nilai keadilan, nilai manfaat dan nilai kepastian hukum.

Sebagai penemuan hukum, Hakim dalam memutuskan perkara diwajibkan untuk menafsirkan undang-undang sehingga dimungkinkan hakim menemukan hukum dan bahkan menciptakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷¹¹ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁷¹²

Apa yang ada dalam penyelesaian sengketa merek dan UU MIG ada ‘celah’ yang belum mengatur, hal ini akan dapat diatasi melalui hakim yang melakukan penemuan hukum, sehingga putusan yang dibuat oleh hakim dapat mengisi celah ruang kosong yang ditinggalkan oleh undang-undang. Dalam menghadapi kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) atau kekosongan hukum (*rechts vacuum*) dapat melakukan konstruksi hukum. Penemuan hukum tersebut bermuara pada putusan hakim. Dalam memutus perkara hakim mempunyai kewenangan dan pertimbangan tersendiri. Dalam memutus hakim dapat merujuk pada teori *ratio decidendi*, sehingga hakim tidak hanya memberikan jaminan akan kepastian hukum namun juga keadilan dan kemanfaatan.

Secara undang-undang mengatur dan tidak memungkinkan suatu merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dimiliki, mendapatkan

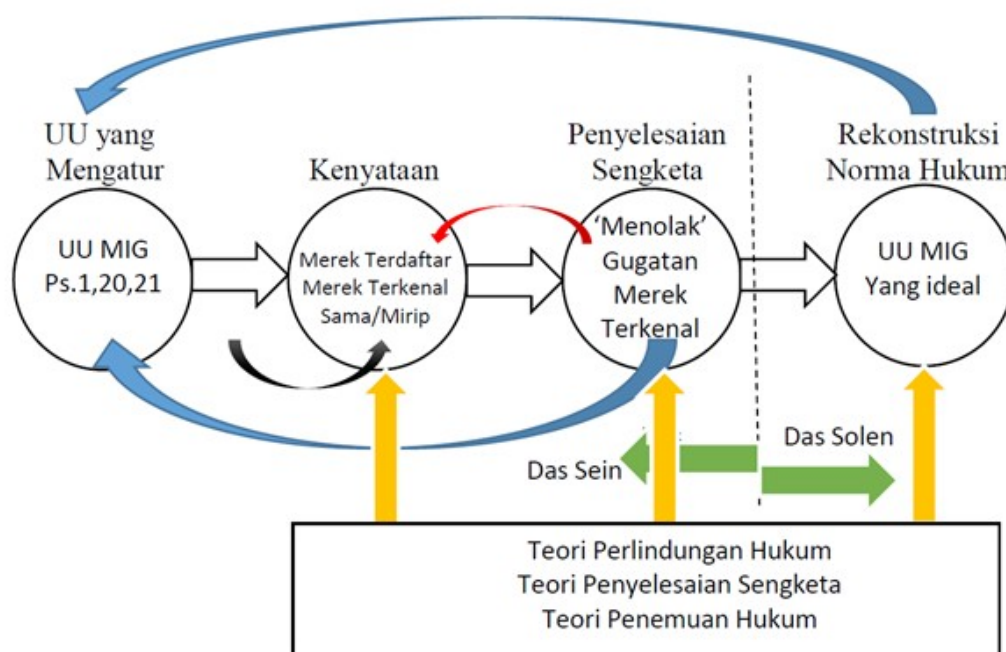
⁷¹¹ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷¹² R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 146.

perlindungan hukum secara bersama-sama antara merek terdaftar dan merek terkenal tetapi pada penyelesaian hukum dan sebagai penemuan hukum oleh hakim maka didapati merek yang dimiliki, mendapatkan perlindungan hukum dan dapat bersalan beersama-sama antara merek terdaftar dan merek terkenal yaitu pada merek IKEA, Pierre Cardin, Monster Energy, BMW dan Lexus.

Oleh karena adanya penemuan hukum tersebut perlu adanya rekonstruksi norma hukum yang ideal dalam mengatur merek terdaftar dan merek terkenal yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sebagai perwujudan perlindungan hukum di Indonesia.

Konstruksi norma hukum atas penyelesaian sengketa Merek Terkenal dengan Merek Terdaftar yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah sebagai berikut:



Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁷¹³ Dalam *Black Law Dictionary*,⁷¹⁴ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.* (terjemahan bebasnya adalah rekonstruksi adalah tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan kembali, atau menata kembali sesuatu rekonstruksi) di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari

⁷¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2005, hlm. 942.

⁷¹⁴ Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hlm. 1278.

bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷¹⁵ Jika rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral, kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan norma (kaidah) hukum adalah suatu rangkaian aturan tertulis yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Norma hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini legislatif dan

⁷¹⁵ B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

memiliki sifat mengikat semua orang, memaksa dan mempunyai sangsi-sangsi jika diperlukan dengan tujuan adalah ketertiban umum.

Isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.⁷¹⁶ Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain:⁷¹⁷ a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan; b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksakan (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.⁷¹⁸

Sistem hukum nasional Indonesia yang dibentuk dan diberlakukan seyogyanya adalah sistem hukum Indonesia sendiri, yaitu suatu sistem yang dibangun dari proses penemuan, seperti yang dilakukan melalui penelitian ini, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai sistem yang telah ada. Kaitan dengan itu,

⁷¹⁶ Ni'matul Huda dan Nazriyah, Op. Cit., hlm 16

⁷¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Op. Cit., hlm 49

⁷¹⁸ Jimmly Asshiddiqie, Op. Cit., hlm 4.

dalam konteks teori keadilan bermartabat, hukum yang identik dengan keadilan (*justice*) sebagai suatu sistem, dalam hal ini sistem hukum Indonesia setidaknya harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Fraseologi bumi Indonesia yang dipergunakan dalam teori keadilan bermartabat dimaksud sejatinya merupakan analogi dari pikiran orang Indonesia sendiri.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Penulis perlu untuk membahas sedikit mengenai politik hukum tentang HKI terutama tentang merek karena perlu adanya upaya niat baik dari lembaga eksekutif yang bekerjasama dengan lembaga legislative, dimana arah politik hukum Indonesia dibidang HKI dan merek khususnya untuk menampung perkembangan yang ada di masyarakat tentang perlindungan hukum merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam penyelesaian sengketa merek dan adanya penemuan hukum mengenai sengketa merek tersebut sehingga rekonstruksi norma hukum untuk UU merek dapat menampung semua perkembangan tentang merek.

Radisman menulis bahwa politik hukum bertujuan atau mempunyai objek tentang bagaimana sebaiknya hukum yang akan datang bagi masyarakat serta bagaimana menyelenggarakan peraturan hukum yang tepat. Sehingga baik atau buruknya hukum yang akan datang tergantung apa yang dibutuhkan, yang mana untuk menemukan hukum yang akan datang bagi masyarakat harus dicari bahannya dari masa lampau. Dan hukum sekarang ini adalah perkembangan dari hukum yang lampau dan hukum sekarang ini juga merupakan dasar bagi hukum yang akan datang. Dengan demikian, jika pembicaraan tentang sistem hukum dan hukum yang berlaku, maka bijaksana jika masyarakat melihat kebelakang, yaitu kepada Sejarah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹⁹

Dalam rekonstruksi norma perlu adanya politik hukum bangsa Indonesia. Politik hukum adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

⁷¹⁹ Radisman F. S. Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, cet. I, Ind-Hill, Co, Jakarta, 2005, hlm. 5.

hukum yang dicita-citakan yaitu berdasarkan UUD 1945. Indonesia meratifikasi WTO/ *TRIPs Agreement* dengan metode *full compliance* dan *non-reservation*. Indonesia belum bisa menemukan formula untuk membuat politik hukum tentang Kekayaan Intelektual sendiri yang benar-benar berimplikasi dari Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan masih banyak negara maju yang punya banyak kepentingan di Indonesia. Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan tersendiri dengan negara berkembang lainnya untuk mengamandemen *TRIPs Agreement* agar mendapatkan manfaat dari kepentingan bangsa Indonesia dalam hal ini pendaftar merek dalam upaya perlindungan hukum di bidang merek.⁷²⁰

Melanjutkan kesimpulan dari *TRIPs Agreement*, banyak yang telah disepakati tentang potensi biaya dan manfaat dari perlindungan HKI yang lebih terutama dan penting dalam hal pertukaran dan pengembangan teknologi tinggi. Salah satunya adalah merekomendasikan bahwa perlindungan merek yang lebih kuat akan menghasilkan banyak inovasi lokal dan meningkatkan teknologi di negara berkembang dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan.

Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia bertujuan untuk perlindungan atas Kepentingan Nasional adalah hukum dalam bidang HKI harus bersumberkan dari Pancasila (Filosofis), UUD NRI 1945 (Yuridis), dan aspek-aspek kepentingan kemasyarakatan (Sosiologis). Memprioritaskan kepentingan nasional

⁷²⁰ *ibid*

dalam setiap undang-undang tentang HKI yang dibuat dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada *TRIPs Agreement* dan konvensi-konvensi tentang HKI yang lain.

Politik hukum nasional di bidang HKI semakin menghadapi tantangan berat, tatkala globalisasi di segala aspek kehidupan tidak dapat dibendung kehadirannya. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk di dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara.⁷²¹ Proses globalisasi tersebut membuat dunia seolah dipadukan (*compressed*) dan terjadi intensifikasi kesadaran global terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh.⁷²² Globalisasi semakin terformalisasi setelah ditandatanganinya pembentukan (*World Trade Organization/WTO*) oleh negara-negara di dunia. WTO berdiri pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. Embrio lahirnya WTO adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah berdiri sejak tahun 1947. Setelah konvensi pendirian WTO ditandatangani GATT tetap berdiri sebagai saah satu bagian dari hasil perundingan WTO bersama *General Agreement on Trade and Services* (GATS) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) . Proses pendirian WTO berlangsung cukup panjang melalui perundingan panjang dalam Uruguay Round yang diselenggarakan dalam forum GATT, dari September

⁷²¹ Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial,

atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dn negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Wikipedia, Globalisasi, melalui <<http://www.wikipedia.org/wiki/globalisasi>> (10/05/09).

⁷²² Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Sage, London, 1992, hlm.8

1986 sampai April 1994. Piagam WTO memuat aturan-aturan kelembagaan beserta 4 lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tarif dan jasa.⁷²³

Mengkaji kebijakan politik hukum merek di Indonesia tidak terlepas atau tidak bisa dilepaspisahkan dari kajian terhadap kebijakan politik HKI secara umum. Sebab merek adalah salah satu komponen HKI yang masuk dalam kerangka pengaturan dan perlindungan HKI secara keseluruhan. Perkembangan HKI di Indonesia sampai saat ini belum begitu menggembirakan, misalnya terlihat dari pendaftaran HKI khususnya Paten, Desain, Tata Letak Sirkuit Terpadu dari dalam negeri yang masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan pendaftar luar negeri, masih sedikitnya produk-produk manufaktur berteknologi tinggi yang dihasilkan di Indonesia dan kesulitan terjadinya alih teknologi dari perusahaan asing kepada perusahaan lokal, demikian juga untuk merek dimana pendaftaran merek UMKM sangat sedikit sekali.

Perubahan tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan di bidang Merek, yaitu munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, yaitu Merek non-tradisional, antara lain suara, bentuk tiga dimensi, hologram dan aroma juga mengharuskan Indonesia mengakomodir lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam UU Merek. Penyempurnaan juga harus dilakukan dalam UU Merek karena UU Merek sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum

⁷²³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasiona Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 94-100.

dalam masyarakat dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pemohon merek. Penggantian terhadap UU Merek harus dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa revisi, penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor dan perlu adanya suatu sistem pendaftaran Merek yang mudah, murah, cepat dan efisien.

Mengingat bahwa Merek merupakan hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi hak tersebut. Oleh karenanya tanpa hak eksklusif, maka orang lain tidak bisa bebas meniru dan memalsukan Merek milik pemilik HKI, karena apabila hal ini terjadi, akan merugikan dua pihak, yaitu pemilik Merek di satu pihak dan sekaligus masyarakat luas. Jadi salah satu fungsi utama pemberian hak eksklusif oleh Undang-Undang kepada pemilik Merek adalah demi peran membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan usaha yang jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat luas pengguna merek untuk dapat terlindungi dari perbuatan curang dan itikad buruk.

Pada tingkat paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut adalah, bahwa hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan Negara.

Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik berdasarkan azas *first to file*, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun kepentingan tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat,

Pembentukan hukum Merek diupayakan agar tetap memiliki orientasi pada kepentingan HKI nasional, walaupun ketentuan TRIPs Agreement tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai Undang-Undang HKI perlu diwaspadai.⁷²⁴ Pada konteks pembangunan hukum Merek, pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia dan kesatuan lima sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat.

Undang-Undang Merek harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28 – Pasal 33 UUD 1945, belum terintegrasi ke dalamnya. Prinsip-prinsip yang bersumber dari pasal-pasal tersebut antara lain : kebebasan bagi semua orang untuk mengekspresikan dirinya

⁷²⁴ Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008.

dalam setiap aspek kehidupannya (Pasal 28 C Ayat (1)), jaminan perlindungan hukum dan keadilan (Pasal 28 D), pengakuan terhadap hak milik pribadi (Pasal 28 H Ayat (4)), perlindungan terhadap kebudayaan (Pasal 28 Ayat (3), (4), (5), Pasal 32 Ayat (1)), pembatasan pelaksanaan hak azasi manusia yang ditetapkan melalui Undang-Undang (Pasal 28 J), kewajiban pemerintah memajukan IPTEK untuk kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat (5)), dan perekonomian nasional berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁷²⁵

Hal tersebut semakin meneguhkan pentingnya suatu politik hukum Merek agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodasikan nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945) dan sosiologis bangsa Indonesia, sehingga kepentingan nasional terlindungi dengan baik. Politik hukum HKI yang ingin dibangun adalah hukum harus berpijak pada prinsip mengabdikan pada kepentingan bangsa, demi kemajuan negara dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dapat dikatakan Indonesia menerima *TRIPs Agreement* secara totalitas. Hal inilah yang harus dikaji lagi, karena tidak semua ketentuan *TRIPs Agreement* sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan Indonesia, sebab Indonesia pun tidak dapat menolak secara totalitas karena merupakan salah satu negara penanda tangan *WTO/TRIPs Agreement* dan meratifikasinya.

⁷²⁵ UU 1945 pasal 28-33

Proses harmonisasi hukum *TRIPs Agreement* ke dalam Undang-Undang Merek dapat mengacu pada Rumusan Hasil Konvensi Hukum Nasional tentang UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional Disain Besar Sistem dan Politik Hukum Nasional (DBSPHN) tanggal 15-16 Maret 2008 di Jakarta, yang menyatakan bahwa pentingnya adanya suatu DBSPHN dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang dilandasi komitmen dan konsistensi penerapan azas-azas umum hukum (*general principles of law*) yang merupakan refleksi jati diri bangsa dan kepentingan nasional dengan tetap merespon secara proporsional fenomena globalisasi dan perkembangan hubungan internasional. DBSPHN menjadi acuan dan tujuan bersama dari seluruh *stakeholders* pembangunan hukum, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, serta masyarakat pada umumnya, sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis dan historis bangsa Indonesia.⁷²⁶ Disain Besar (*grand design*) tersebut diawali dengan pemikiran mendasar, bahwa :

- a. pembangunan hukum harus mencakup azas, norma, institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum;
- b. dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistic;
- c. konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi;

⁷²⁶ BPHN, Grand Dsign Pembangunan Sistem dan Politik Hukum Nasional, melalui <http://www.bphn.go.id> , diakses tanggal 1 Juli 2021

- d. pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan;
- e. *grand design* dilakukan per sektor hukum.

Dalam konteks kebijakan hukum perlindungan terhadap merek terkenal atas tindakan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Sebagaimana pengaturan dalam *Article 6bis*, konvensi Paris mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan merek terkenal. Alasannya, peniruan seperti itu berpotensi menciptakan kebingungan atau ketersesatan konsumen terkait dengan barang-barang yang sama atau serupa.⁷²⁷ Dalam kaitan ini, pendaftar merek dengan itikad buruk merupakan salah satu kendala terbesar bagi merek dan para pemilik merek terkenal.⁷²⁸

Hal yang penting adalah bahwa meskipun Konvensi Paris menjamin perlindungan bagi merek terkenal, namun tidak secara eksplisit mengatur aspek pengamanannya, khususnya mengenai cakupan teritori atau wilayah negara tempat

⁷²⁷ Ketentuan ini secara spesifik dirancang untuk diertakkan terhadap merek terkenal dan bukan merk biasa, terhadap merek biasa, potensi ketersesatan itu relatif kecil. Sedangkan terhadap merek terkenal potensi ketersesatan itu sangat potensial besar karena para pelaku usaha memang memiliki kecenderungan meniru merek-merek terkenal dan secara sadar memang menginginkan masyarakat tersesat dengan pilihan produknya. Masyarakat yang tersesat itulah yang menjadi segmen pasarnya.

Niat dan harapan semacam itu sudah termasuk dalam dimensi bad faith.

⁷²⁸ Cita Citrawinda Noerhadi, *Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang merek*, Artikel dalam Buku *Panduan Antinomi Hukum*, Antologi 70 Tahun Valerine J.I. Kriekhoff. Ditor, Shidarta & Jufrina Rial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 407

digunakannya merek itu dalam kegiatan riil perdagangan. Contoh kasus merek BMW, Pierre Cardin, IKEA, Monster Energy, Lexus di Indonesia, sebagaimana dalam penelitian ini sebagai batu ujian kelemahan Konvensi Paris. Fakta hukumnya menunjukkan bahwa merek-merek tersebut diatas merupakan merek terkenal yang digunakan di banyak negara dan ketika menggugat legalitas pendaftarannya dengan merujuk pada jaminan perlindungan oleh Konvensi Paris sebagai merek terkenal khususnya ketentuan *Article 6bis* mengingat merek-merek tersebut di atas secara fakta memang merupakan merek terkenal yang digunakan dalam kegiatan perdagangan di pasar di luar Indonesia sebagai merek terkenal tetapi putusan pengadilan yang ‘dianggap’ tidak tepat dan memanfaatkan kelemahan Konvensi Paris.

Dalam konteks tersebut diatas tentu dapat dipahami bahwa, politik hukum yang berkembang dalam hukum Merek berupa adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan asing (negara-negara maju).⁷²⁹ Sudut pandang negara-negara maju dan negara berkembang terhadap terhadap masalah ini sangat bertolak belakang. Secara garis besar sudut pandang negara maju, adalah : (1) investasi dan alih teknologi dari negara maju tidak akan masuk ke negara berkembang apabila tidak adanya perlindungan terhadap HKI yang dimiliki negara-negara maju. (2) jika negara-negara berkembang meningkatkan perlindungan HKI, maka negara-negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari

⁷²⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (ed), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni, Bandung, 2006, hlm. 57-60.

sumber daya dalam negerinya, akan lahir inventor dan pencipta lokal untuk terus berkarya dan membuat negara-negara berkembang mampu bersaing dan menghasilkan teknologi dan mengurangi ketergantungan dengan negara-negara maju. Sementara itu, sudut pandang negara-negara berkembang, adalah : (1) manfaat dari peningkatan perlindungan HKI hanya dinikmati oleh negara-negara maju, negara-negara berkembang hanya sebagai konsumen saja sehingga tidak merasa perlu melindungi HKI secara ketat, total dan menyeruluh. HKI dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju dan menguasai pasar global, sementara potensi HKI dari negara-negara berkembang seperti kesenian, pengetahuan tradisional (obat-obatan) sulit memenuhi kriteria-kriteria sistem HKI yang berasal dari negara-negara maju. (2) perlindungan HKI dianggap sebagai upaya dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Menjadi sia-sia pembangunan hukum HKI jika yang dikedepankan adalah kepentingan asing yang dominan.

Indonesia harus bisa menunjukkan kedudukan dan peranannya sebagai negara yang berdaulat dan sejajar dengan negara-negara maju, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam forum internasional. Mengutarakan pendapat Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam pemecahan permasalahan hukum HKI, serta melindungi kepentingan nasional dengan regulasi HKI yang tepat.⁷³⁰

Dalam rekonstruksi norma hukum dalam politik hukum nyata usaha pemerintah untuk mengadaptasi perubahan dalam masyarakat tentang hukum merek

⁷³⁰ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, 2012

seperti yang terlihat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menggabungkan beberapa undang-undang lainnya menjadi satu undang-undang. Dalam rangka penguatan, perlindungan, dan penyederhanaan UU *Omnibus Law* mengubah dan menetapkan beberapa regulasi baru yang beberapa di antaranya berkaitan dengan HKI yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (UU Merek dan Indikasi Geografis).⁷³¹

Meninjau dari UU *Ombibus Law*, UU No 11 Tahun 2020⁷³² mengubah pasal-pasal tentang merek yaitu pada pasal 108 UU Cipta Kerja merubah pasal.20 perihal Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

⁷³¹ *Ibid*

⁷³² UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 108

Sedangkan Ketentuan Pasal 23 UU MIG,⁷³³ diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. (2) Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. (4) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (5) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. (6) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari. (7) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa (8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan Persetujuan Menteri.

Ketentuan Pasal 25 UU MIG⁷³⁴ diubah sehingga berbunyi: (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. (2) Sertifikat Merek

⁷³³ *Ibid*

⁷³⁴ *Ibid*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar; b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa; c. Tanggal Penerimaan; d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; f. nomor dan tanggal pendaftaran; g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek; i. tidak memiliki daya pembeda.

Pengadopsian *TRIPs Agreement* di hukum HKI Indonesia dan perkembangan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan merek terkenal dan penemuan hukum atas penyelesaian sengketa merek sejauh ini belum terjalan dengan harmonisasi, maka dari itu menghasilkan perlindungan kepentingan nasional yang tidak sempurna. Membuktikan bahwa pembuat UU tentang HKI kurang memperhatikan perlindungan dari kepentingan nasional.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek milik UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) perlu memperoleh kesempatan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan usahanya demikian pula dalam pendaftaran merek

usaha sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan ditengah tuntutan bersaing menghadapi perusahaan raksasa dan multi nasional dengan berlakunya pasar bebas *World Trade Organization* (WTO) dan *Asean Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, merek merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan sangat menentukan. Merek selain dipakai atau digunakan oleh pemiliknya untuk membedakan suatu barang atau jasa tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis, merek juga mengandung aspek hukum yang sangat luas baik bagi pemilik atau pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu. Oleh karenanya setiap orang atau organisasi perusahaan, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbolsimbol tersebut bermanfaat menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama dan simbol dikenal sebagai merek (trademark), nama usaha (businessname), dan nama perusahaan (company name).⁷³⁵

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek terhadap UMKM, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), sebagai pengganti

⁷³⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Merek, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam UU No. 20 Tahun 2016 secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi UMKM, seperti yang termuat dalam huruf a konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2016, yaitu bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan UMKM dan industri dalam negeri. Dalam tataran praktik, banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk melindungi merek dagangnya melalui pendaftaran merek.

Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hal ini pengetahuan tentang pentingnya merek bagi pelaku usaha, mekanisme atau tata cara pendaftaran merek yang tidak sederhana untuk ukuran UMKM pada umumnya, serta kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi merek dagangnya, merupakan beberapa alasan yang menyebabkan UMKM masih banyak yang melakukan hak intelektualnya melalui pendaftaran merek. Oleh karenanya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam Pelindungan Produk UMKM dengan mendorong UMKM memperoleh perlindungan hak intelektualnya di bidang merek, sangat dibutuhkan.

Eksistensi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional tidak perlu diragukan lagi. Meski relatif minim mendapatkan fasilitas dari pemerintah

dibandingkan pengusaha besar, sektor UMKM terbukti memiliki sumbangsih positif terhadap perekonomian Indonesia, dimana sewaktu Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 dan pandemi Covid 19 sekarang ini pada saat itu dan sekarang ini UMKM dapat tetap bertahan dengan mengandalkan permodalan secara mandiri. UMKM terbukti memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja pada masyarakat sekitarnya dan memberi kontribusi kepada pendapatan negara meskipun tertatih-tatih.

Permasalahan UMKM adalah dalam segi permodalan yang sangat terbatas dan pemerintah sekarang terus mendukung UMKM dalam permodalan dengan bantuan-bantuan tunai maupun kredit bunga sangat rendah. Disamping permodalan dalam masalah organisasi manajemen (*non-finansial*) diantaranya kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan juga kurangnya pengetahuan terhadap pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi pasar yang dapat dijangkau oleh UMKM. Hal yang lain adalah karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu.⁷³⁶

- a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);

⁷³⁶ NN, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, LPPI dan Bank Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. iv

- b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- c. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:⁷³⁷

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM mikro, yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama seperti menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Meskipun konsideran menimbang UU MIG secara eksplisit menyebutkan perlunya perlindungan terhadap UMKM, tetapi Undang-Undang ini tidak membedakan pendaftaran untuk UMKM maupun untuk jenis pelaku usaha lainnya. Setiap pendaftar hak merek harus memenuhi persyaratan, prosedur, hanya biaya pendaftaran yang berbeda. Hal ini sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang ada pada TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Seperti diketahui prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nations Treatment* (MFN), yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota

⁷³⁷ *Ibid*

WTO, serta prinsip *National Treatment* (NT) yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya.⁷³⁸

Prinsip MFN mengatur bahwa keberpihakan, keuntungan, maupun perlakuan istimewa yang diberikan kepada suatu negara peserta TRIPs haruslah diberikan *immediately dan unconditionally* kepada warga negara lainnya yang juga merupakan peserta TRIPs seperti diatur dalam *Article 4 TRIPS*. *Article 4.1 TRIPS* mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu.⁷³⁹

Pelindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya *unfair competition* berupa mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek milik orang lain. Sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan, UMKM termasuk pelaku usaha yang rawan mengalami indakan *unfair competition* dari pelaku usaha lain yang memiliki kekuatan lebih, utamanya kekuatan finansial dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Dalam konteks pendaftaran merek, penerapan sistem konstitutif terhadap semua pelaku usaha secara merata baik terhadap pihak yang lemah (UMKM) maupun pihak yang kuat, dianggap kurang adil, karena menyamaratakan semua persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran merek. Persyaratan dan prosedur yang rumit serta

⁷³⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan, “Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6 No.2 2014, hlm. 263. (259-275)

⁷³⁹ *Ibid*

mahalnya biaya pendaftaran menjadi kendala UMKM untuk melakukan pendaftaran merek. Karakteristik UMKM yang lemah dari sisi ekonomi maupun pengetahuan terhadap merek akan berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan baik finansial maupun pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Penyamarataan sistem pendaftaran merek dapat berdampak pada termarginalkannya UMKM dalam dunia usaha. Pada sisi yang lain, diketahui merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, sarana promosi, dan jaminan mutu barang sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM.⁷⁴⁰

Kondisi kontradiktif antara mewujudkan persaingan sehat melalui menerapkan ketentuan yang nondiskriminatif pada UU No. 20 Tahun 2016 dan melindungi kepentingan UMKM dalam negeri, dijumpai oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui PP ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif pendaftaran merek yang berbeda untuk UMKM, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.⁷⁴¹

Pengaturan merek kolektif dalam UU No. 20 Tahun 2016 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Bahkan dalam Pasal 46 ayat(4) dinyatakan dengan tegas bahwa untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi

⁷⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 159.

⁷⁴¹ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, buku tim public 80, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, hlm 109

pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik. Implementasi pendaftaran merek kolektif belum banyak dimanfaatkan oleh UMKM. Hasil penelitian di kedua lokasi penelitian menunjukan minimnya pengajuan pendaftaran merek kolektif. Baik di Provinsi Aceh maupun Bali, tidak ditemukan adanya pendaftaran merek kolektif. Menurut nara sumber dalam FGD Penelitian di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, hal ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat Indonesia termasuk UMKM, yang enggan memiliki merek dagang secara bersama-sama.⁷⁴²

Kondisi serupa yaitu kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan merek mereka masih kurang, juga ditemui di Provinsi Bali. Hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya jaminan kepastian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran merek sampai dengan memperoleh sertifikat merek dan biaya pendaftaran merek yang dianggap relatif mahal untuk ukuran UMKM. Kendala lainnya adalah pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual yang masih rancu. Masyarakat kurang memahami secara jelas mengenai perbedaan antara hak cipta dengan merek, paten, dan disain industri.⁷⁴³

Rekonstruksi Norma Hukum melalui perubahan undang-undang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:⁷⁴⁴

⁷⁴² Hasil Forum Group Discussion Penelitian, “*Penegakan Hukum dan Pelindungan Hak Merek*”, Denpasar, 18 Mei 2016.

⁷⁴³ Nyoman Darmade, dalam Diskusi dengan jajaran Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 18 Mei 2016.

⁷⁴⁴ Diunduh dari

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf>, hari senin tanggal 16 Agustus 2021, pukul 16.00

1. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Dalam Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang disusun sebagai salah satu kegiatan program *Quick Wins* untuk membenahi sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Program *Quick Wins* pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan *Quick Wins* tahun 2016 adalah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun bersamaan dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan substansi NA RUU dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas NA. Dalam Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang diuraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai isi dari suatu Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Naskah Akademik berisi:

- a. Pendahuluan, berisi: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA, Metode Penyusunan NA

- b. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris: Kajian Teoretis, Kajian terhadap Azas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma, Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain, Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
 - c. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan
 - d. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.
 - e. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.
 - f. Penutup, berisi: Simpulan dan Saran
 - g. Lampiran, berisi: Metode Penelitian, Metode ROCCIPI (*rules, opportunity, capacity, communication, interest, process, and ideology*), *Regulatory Impact Assesment, Cost and Benefit Regulatory Analysis*, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Undang-Undang dengan Yurisprudensi.
2. Pembahasan melalui seminar, pendapat ahli dibidang merek.
Naskah Akademik akan dibahas dari berbagai sudut, pandangan akademik untuk mendapatkan masukan yang diperlukan.
 3. Pembahasan dalam DPR

Naskah Akademik akan dibuatkan Rancangan Undang-undang untuk dibahas dalam DPR untuk mendapat masukan dan perbaikan dan apabila sudah final maka RUU tersebut akan disahkan menjadi Undang-Undang

4. Pengesahan UU Merek yang baru

Pengesahan undang-undang akan ditandatangani oleh Presiden sebagai tanda diberlakukan dan diundangkan undang-undang baru yang akan dimuat dalam Lembar Berita Negara untuk diketahui masyarakat umum.

Rekonstruksi Norma Hukum dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam perwujudan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan merubah Undang-Undang MIG yang berlaku sekarang ini. Dalam perlindungan merek, pengusaha dan pemegang hak di bidang HKI mengakui bahwa upaya perlindungan hukum bidang HKI di negara kita masih belum memenuhi harapan, dimana adanya multitafsir, tidak diatur atau kurang *up to date* dalam peraturan perundang-undangan yang ada khusus UU MIG, sehingga dalam pelaksanaannya kurang memadai dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hukum merek terdaftar dan merek terkenal.

Ketidaksempurnaan undang-undang bukanlah berarti akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dalam perlindungan hukum untuk merek. Keberadaan UU MIG sekarang ini telah cukup baik dan memadai bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu namun akan sulit diterapkan bagi masyarakat itu sendiri yang membutuhkannya apabila para pelaksananya tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakannya.

Selain itu, masyarakat suatu bangsa senantiasa bersifat dinamis, berkembang akibat dari interaksi di bidang sosial, budaya, dan perekonomian, sehingga sistem hukum pun akan mengalami perubahan, ketergantungan suatu bangsa dengan bangsa yang lain dalam bidang perdagangan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, dan mempengaruhi sistem hukum nasional termasuk UU MIG baik langsung maupun tidak langsung.

Rekonstruksi Norma Hukum undang-undang tentang merek juga dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem merek internasional, atau konvensi-konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual, misalnya: Konvensi Paris, *Madrid Protocol*, *Community Trademark*. Pengaruh itu tidak dapat dipungkiri karena Indonesia salah satu anggota dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Indonesia harus berperan aktif sehingga dapat mempengaruhi badan tersebut sehingga upaya pengaruh-mempengaruhi itu bisa saling memberi manfaat bagi kepentingan bangsa.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang HKI. Perjanjian TRIPs. Hukum Merek di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun Rekonstruksi norma hukum yang ideal dalam penyelesaian sengketa merek Terdaftar dan merek Terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan:

1. Kriteria daya pembeda.
2. Merek Terkenal yang belum diatur dalam Undang-Undang.
3. Kriteria merek yang disetujui dan mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda jenis barang/jasa untuk Merek Terdaftar dan Merek Terkenal.

Pengaturan Merek Terkenal sangat perlu dan penting sekali diatur dimana pemodal besar, pengusaha multinasional ingin menguasai semua bidang dalam hal ini merek yang diminta perlindungannya tanpa memandang bahwa barang/ jasa yang dimiliki dipunyai atau tidak, diperdagangkan atau tidak. Semua pihak dilarang meniru, mirip ataupun sama nama mereknya meskipun yang didaftarkan dan diperdagangkan berbeda jauh dengan barang/jasa milik Merek Terdaftar. Disini penulis melihat adanya *unfair competition* (persaingan tidak sehat), disatu sisi merek terkenal belum terdaftar dan dimintakan perlindungan mereknya disisi lain pihak lain dilarang mempunyai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada semua jenis barang/jasa.

Berkaitan dengan merek terkenal, UU Merek tidak mengatur definisi merek terkenal itu sendiri. Indikator khusus untuk dikatakan sebagai sebuah merek terkenal belum ada, namun indikator yang dimaksud sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) UU MIG yang dipakai dasar pertimbangan hakim dalam

memutuskan sebagai Merek Terkenal adalah Permen (kedudukannya dibawah Undang-undang) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:

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

Sedangkan kriteria Merek Terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim memberi kriteria merek terkenal sebagai berikut:

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

Jadi rekonstruksi norma hukum yang ada dalam UU MIG sebaiknya memuat semua kriteria sebagai Merek Terkenal seperti yang ada dalam Kepmen dan Yurisprudensi, yaitu:

- Penjelasan Pasal 21 ayat 1 (b) ditambahkan menjadi:
 - (i) Adapun Merek Terkenal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (ii) Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya;
 - (iii) Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek;
 - (iv) Pangsa pasar yang dikuasai;
 - (v) Jangkauan daerah penggunaan merek;
 - (vi) Jangka waktu penggunaan merek;
 - (vii) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi;
 - (viii) Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
 - (ix) Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
 - (x) Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk;
 - (xi) Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan;
 - (xii) Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek
 - (xiii) Adanya bukti pendaftaran merek tersebut minimal 5 (lima) di negara maju, 15 (lima belas) di negara berkembang;
 - (xiv) Maximal 20 (dua puluh) tahun belum terdaftar di Indonesia dari pendaftaran di negara asal.

Adapun rekonstruksi norma hukum yang ada dalam UU MIG sebaiknya memuat bahwa merek yang berbeda kelas (jenis barang/jasa) atau berbeda

barang/jasa mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat mempunyai daya pembeda baik jenis tulisan, logo, warna dan harus ditulis dalam kemasan produknya diproduksi oleh, adalah sebagai berikut:

- Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:
 - a. tidak memiliki daya pembeda;

Penjelasan Pasal 20 huruf e adalah:

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Penjelasan pasal 20 huruf e diganti menjadi:

Daya pembeda merek adalah:

- (i) Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;
- (ii) Ditulisnya kata “ diproduksi oleh”;
- (iii) Logo, susunan warna dan jenis huruf

- Pasal 21

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari

pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Diganti menjadi:

- Pasal 21
 - (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa **yang sama**;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **yang sama**;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **yang sama** yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
 - (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Akibat hukumnya adalah merek yang sama dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berbeda barang/jasa dilindungi oleh negara sesuai dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dan menjadi norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian merek Terdaftar dan Merek Terkenal dimana diatur dalam UU MIG yang baru.

Pada tingkat paling tinggi, dari hubungan kepemilikan tersebut adalah, bahwa hukum akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap penguasaan dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun kepentingan tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat.

Rekonstruksi Norma Hukum melalui perubahan UU Merek diupayakan agar tetap memiliki orientasi pada kepentingan HKI nasional, walaupun ketentuan hukum internasional tidak dapat diabaikan terlebih telah diratifikasi oleh Indonesia. Kecenderungan prinsip kapitalis dalam bidang HKI perlu diwaspadai. Pada konteks pembangunan hukum Merek, pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat umum, prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun pertimbangan perlunya rekonstruksi norma tentang kriteria Merek

Terkenal adalah sebagai berikut:

1. UU MIG belum mengaturnya yang ada sekarang diatur dalam:
 - Permenkumham Pasal 18 Permenkumham 67/2016
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002
2. Undang-Undang negara lain yang mengatur kriteria Merek Terkenal adalah:
 - Malaysia: Undang-Undang 2019
 - USA: *Lanham Act 43(c), 15 U.S.C.A. 1125(c)*
 - UE: *EU Law (EUIPO Guidelines) Page 1052, Article 81*
 - TRIPs: *Pasal 16 ayat (2) TRIP's Agreement*
 - WIPO
3. Pendapat ahli:
 - Terkenal dalam arti luas: dikenal dari radio, TV, Media Internet dan publikasi lain sekalipun belum digunakan dalam negara yang bersangkutan.⁷⁴⁵
 - Merek Terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat.⁷⁴⁶
 - Kriteria Merek Terkenal, antara lain:⁷⁴⁷
 - a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen;
 - b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik;
 - c. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

⁷⁴⁵ Imam Sjahputra,, Heri Herjandono dan Parjio. *Hukum Merek Baru Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1997), hlm. 20.

⁷⁴⁶ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 241.

⁷⁴⁷ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 86-88.

- i) Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - ii) presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
 - iii) Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama; 4) Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.
- Richard Heat mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur sebuah Merek Terkenal, yaitu :

“Some of the possible criteria which were mentioned are as follows but they are not necessarily exhaustive :

- a. market share;*
- b. Inherent registrability;*
- c. Acquired distinctiveness;*
- d. The nature of the goods or services;*
- e. The nature of the channels of trade;*
- f. The duration of extent of use;*
- g. The duration and the extent of publicity.*

Terjemahan bebasnya adalah:

“Beberapa kriteria yang mungkin disebutkan adalah sebagai berikut tetapi tidak harus lengkap:

- a. saham;
 - b. registrasi bawaan;
 - c. kekhasan yang didapat;
 - d. jatuh tempo barang atau jasa;
 - e. sifat saluran perdagangan;
 - f. durasi tingkat penggunaan;
 - g. durasi dan tingkat publisitas.
- Menurut Yahya Harahap, kriteria Merek Terkenal antara lain adalah :⁷⁴⁸
 - a. Menjadi idaman atau pilihan dari berbagai lapisan konsumen.
 - b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik.
 - c. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - 1) Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - 2) Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
 - 3) Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama;
 - 4) Tidak terlepas dari tipe dan jenis barang.

⁷⁴⁸ *Ibid*, hlm. 80.

- Dwi RezkiSri Astarini menyebutkan bahwa Merek Terkenal biasa disebut juga sebagai *well known mark*, merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian.⁷⁴⁹

4. Sebagai Perlindungan hukum Merek Terdaftar lokal dengan pertimbangan:

- Tidak semua yang menyebutkan diri Merek Terkenal adalah benar-benar sebagai Merek Terkenal perlu dibuktikan dalam persidangan;
- Perlu pembatasan dominasi sebagai Merek Terkenal yang diatur dalam UU seperti:
 - a. Prinsip merek terdaftar harus digunakan dalam perdagangan atau industri
 - b. Prinsip yuridis formil seperti aturan tentang legisasadi dokumen luar negeri, gugatan kurang pihak
 - c. Gugatan Kadaluarsa: baik waktu pengajuan gugatan pada tingkat Keberatan, Gugatan di Komisi Banding Merek, PN Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali

5. Pertimbangan negatif sebagai merek dilusi, itikad tidak baik, passing off, diperjualbelikan:

- Cara menanggulangi tentang itikad tidak baik: diuji dengan undang-undang, omset pemilik Merek Terdaftar dibandingkan dengan Omset Merek Terkenal dan kerugian yang diderita dan kerugian konsumen konsumen (kritikal produk) keselamatan pembeli/ pemakainya
- Daya pembeda: jenis tulisan, warna, logo dan tulisan diproduksi oleh

⁷⁴⁹ Dwi Rezi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Adapun pertimbangan perlunya rekonstruksi norma hukum tentang kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang dan/ atau peraturan:

- Dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa “Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”
- Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam gugatan merek Pierre Cardin disebutkan bahwa daya pembeda dengan Merek Terkenal adalah dengan ditulisnya diproduksi oleh Gudang Rejeki Utama
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2541 K/Pdt/1989 dan No. 376 K/Pdt/1989 yang menyatakan: “Bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain, maka atas merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut.”
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 menyatakan: “Bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika memiliki:

- persamaan bentuk (*similarity of form*);
 - persamaan komposisi (*similarity of composition*);
 - persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
 - persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
 - persamaan bunyi (*sound similarity*);
 - persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau;
 - persamaan penampilan (*similarity of appearance*)”
- Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2541 K/Pdt/1989 dan No. 376 K/Pdt/1989 yang menyatakan:

“Bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lain, maka atas merek-merek bersangkutan harus dipandang secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat, tanpa mengadakan pemecahan atas bagian dari merek-merek tersebut.”

2. Pendapat ahli berpendapat bahwa daya pembeda adalah:

- Menurut Tim Lindsey, cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya. Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya:
 1. Kemiripan persamaan gambar;
 2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
 3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan
 4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.
- Persamaan pada pokoknya mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁷⁵⁰
 - Persamaan Pada Keseluruhan Elemen: Bahasa Indonesia mengartikan sama terhadap kata *identical* yang berasal dari bahasa Inggris, yang dimaknai antara “dua hal yang tidak ada perbedaan”, atau “sama” sedangkan *similar* diartikan serupa, yang dimaknai

⁷⁵⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jo Perubahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Pt Alumni, Bandung, 2021, hlm 198-203

antara “dua hal atau objek satu dengan yang lain terdapat persamaan, dan ada pula perbedaannya.

- Persamaan keseluruhan elemen adalah standar untuk menentukan adana persamaan yang sesuai dengan doktrin entires similar. Dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan copy atau reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara kesleuruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat :
 - Terdapat persamaan elemen untuk merek secara keseluruhan
 - Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa
 - Persamaan wilayah dan segmen perusahaan
 - Persamaan cara dan perilaku pemakaian
 - Persamaan cara pemeliharaan
 - Persamaan jalur pemasaran
- M. Yahya Harahap menyatakan bahwa : “persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin entires similar atau sama keseluruhan elemen”.⁷⁵¹
- Menurut Ruth Annad dan Helen Norman: “Even the smallest difference in the mark will lead to their being considered not identical”. (“Bahkan perbedaan terkecil dalam tanda akan menyebabkan mereka dianggap tidak identik”.)
- Bahkan Alexandre von Muhlendahl menyatakan : “Identify must be understood in a literal sense. Word marks are identical only if they are written in the same way.... world mark are never identical to figurative marks, even if there is complete identity of word elements”. (Terjemahan bebasnya adalah: “Identifikasi harus dipahami secara harfiah. Tanda kata identik hanya jika ditulis dengan cara yang sama tanda dunia tidak pernah identik dengan tanda figuratif, bahkan jika ada identitas lengkap elemen kata”.
- Merek dinilai mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya apabila memiliki Persamaan Secara Fonetik, Secara Visual, Persaman Secara Konseptual.⁷⁵²

⁷⁵¹ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19/1992, Citra Aditya Bakti 1996, hlm. 41-47, bisa juga diaca pada Rahmi Janed Parinduri

Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI),

Raja Grafindo Persada 2013, hlm. 229.

⁷⁵² Agung Indiyanto dan Irnie Mela Yusnita, Ibid., hlm. 112.

3. Perlu diperjelas lagi mengenai kriteria yang mempunyai unsur daya pembeda atau lawan dari mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sehingga perlindungan Merek Terdaftar terutama merek UMKM dapat lebih nyata dalam pendaftaran mereknya.

Adapun pertimbangan perlunya rekonstruksi norma hukum tentang kriteria Penolakan Merek Terdaftar yang memiliki unsur barang/ jasa sejenis adalah sebagai berikut:

1. UU MIG pasal 21 ayat 1a,b jelas melarang pendaftaran yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap Merek Terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dan tidak sejenis.
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur hal tersebut Kriteria Penentuan Barang dan/atau Jasa yang Sejenis
 - Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
 - Sifat dari barang dan/atau jasa;
 - Tujuan dan metode penggunaan barang;
 - Komplementaritas barang dan/atau jasa;
 - Kompetisi barang dan/atau jasa;
 - Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
 - Konsumen yang relevan; atau

- Asal produksi barang dan/atau jasa.
 - Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (Nice Agreement) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang berlaku untuk sekarang ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11.
 - Dalam Tertimbangan putusan Merek BMW Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014/PN.Niaga Jkt.Pst, dimana dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim adalah Majelis beralasan berdasarkan rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, telah disepakati bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan 'tidak diterima'. Rapat Pleno itu menggunakan argumen hukum yaitu hingga hari ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Undang-Undang tentang Merek negara
 - UU Merek Malaysia: membedakan antara barang/ jasa yang tidak sejenis dengan Merek Terkenal boleh didaftarkan.
 3. Untuk mengurangi supremasi dan dominasi Merek Terkenal yang dimiliki oleh perusahaan multi nasional dengan modal yang sangat besar terhadap Merek Terdaftar (local) maka perlu diatur bahwa merek yang mirip dengan Merek

Terekenal boleh didaftarkan jika berbeda jenis barang/ jasa yang dimiliki Merek Terkenal dengan itikad baik untuk mengurangi itikad buruk, mendompleng ketenaran Merek Terkenal dan sebagai merek dilusi.

Berikut ini adalah merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang memperoleh perlindungan huku antara Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dengan berbeda jenis barang/ jasa:

No	Merek Terkenal		Merek Terdaftar	
	Merek	Jenis barang	Merek	Jenis Barang
1	BMW	Mobil	BMW	Body Men Wear
2			BMW NIU	Tembakau
3			BMW Plus	Obat Herbal
4			BMW + Logo	Sarang burung walet
5			BMW + Logo	Tour & Travel
6	Monster Energy	Minuman energy	Monster Energy	Minuman
7			Monster	Carper
8			Monster	Insektisida
9			Monster	Bahan Bangunan
10			Monster	Msn potong rumput
11	Mercy	Mobil	Mercy	Rokok
12			Mercy	Cangkir, gelas
13			Mercy	Minyak goreng
14			Mercy	Soft drink
15			Mercy	Garam, kecap, gula
16	Lexus	Mobil	Pro Lexus	Sandal, sepatu
17			Lexus	Amplifier
18			Lexus	Engsel, grendel
19	Aqua	TV, Kulkas, Setrika	Aqua	Minuman
20				Kantong plastik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Bab terakhir disertasi ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan paparan hasil dan analisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam menjawab rumusan masalah, selanjutnya, diberikan juga saran sebagai masukan untuk penelitian lanjutan yang masih terkait dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal (sebagai *das sein* atau *ius konstitutum*) bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan merek terkenal berdasarkan azas *first to file* didapati bahwa baik Merek Terdaftar dan Merek Terkenal mendapat perlindungan hukum yang berbeda dimana jika

ternyata merek Terdaftar mempunyai itikad tidak baik atas terdaftarnya merek tersebut maka dapat dibatalkan baik melalui Komisi Banding Merek maupun melalui gugatan di Pengadilan Niaga dan berakibat dibatalkan dan dihapusnya Merek Terdaftar tersebut dalam Daftar Umum Merek (DUM) di DJHKI tetapi perlakuan dalam perlindungan hukum untuk Merek Terkenal jika ternyata gugatan Merek Terkenal tidak dikabulkan atau 'kalah' maka Merek Terkenal tidak dapat dibatalkan atau dihapuskan dari DUM.

Dalam upaya perlindungan hukum pemilik merek maka dijumpai bahwa banyak merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak baik antara merek terdaftar maupun antara merek terkenal yang beredar di Indonesia dan terdaftar dalam DUM padahal UU MIG mengatur bahwa merek yang mendapat perlindungan hukum adalah merek yang mempunyai daya pembeda antara satu dengan yang lainnya baik yang diatur dalam UU MIG pasal 20 ayat e, pasal 21 dan juga diatur dalam UU Cipta Kerja pada pasal 108. Penyelesaian sengketa merek Terdaftar dan Merek Terkenal dilakukan melalui Komisi Banding Merek terlebih dahulu baru setelah itu dapat dilanjutkan ke Pengadilan Niaga atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu melalui Arbitrase. Tanpa dilaluinya penyelesaian sengketa merek melalui Komisi Banding Merek dapat berakibat fatal dengan tidak dikabulkannya atau 'kalah' nya gugatan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar seperti yang dialami oleh pemilik Merek Terkenal Monster Energy, karena dianggap gugatannya adalah prematur.

Perlindungan hukum Merek di Indonesia juga harus digunakannya merek tersebut meskipun azas perlindungan hukum bukan berdasar pada azas *first to use* tetapi merek yang terdaftar baik itu Merek Terkenal maupun Merek Terdaftar dapat dihapuskan dari DUM atau jika masuk dalam gugatan maka jika dasar pertimbangan majelis hakim adalah tidak digunakannya merek tersebut selama 5 (lima) tahun maka gugatannya tersebut akan 'kalah' seperti yang dialami Merek Terkenal Ikea,

Berdasarkan UU No 30 Tahun 1999, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam UU tersendiri. Hal yang sangat menarik dalam Penemuan hukum sebagai *novelty* (kebaruan) adalah penyelesaian sengketa merek baik melalui Komisi Banding Merek atau melalui Gugatan di Pengadilan Niaga didapati bahwa gugatan Merek Terkenal tidak dikabulkan dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah: gugatan kadaluarsa, gugatan premature, gugatan kurang pihak, bukti surat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, merek tidak digunakan selama 5 (lima) tahun sehingga merek yang sama dimiliki oleh lebih dari satu pihak baik antara Merek Terdaftar maupun antara Merek Terkenal dengan Merek Terdaftar dimana tidak diantisipasi atau belum diatur dalam UU MIG sehingga

sangat perlu diatur dalam UU MIG yang akan datang baik untuk barang/jasa sejenis atau tidak sejenis.

2. Rekonstruksi Norma Hukum yang ideal dalam penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum dimana dalam penemuan hukum didapati adanya merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki Merek Terkenal dan Merek Terdaftar untuk barang/ jasa yang sejenis atau tidak sejenis serta untuk meredam dominasi yang terlalu berlebihan Merek Terkenal terhadap Merek Terdaftar yang dimiliki oleh pengusaha lokal yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik dan memperdagangkan juga mengembangkan barang/jasanya dengan susah payah maka sangat perlu untuk rekonstruksi Norma Hukum yang ideal dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam mewujudkan Perlindungan Hukum (sebagai *das solen* atau *ius constituendum*) yaitu mengenai kriteria sebagai Merek Terkenal yang belum diatur dalam UU tetapi hanya diatur dalam Kepmen dan Yurisprudensi dan pengaturan tentang penolakan pendaftaran merek untuk barang/ jasa yang sejenis atau tidak sejenis yang sangat subjektif dalam penerapannya dan kriteria daya pembeda. Hal yang penting adalah adanya upaya politik hukum dari badan eksekutif dalam merencanakan perubahan undang-undang MIG yang baru dan Badan Legislatif dalam hal ini DPR untuk membahas dan mengesahkan perubahan UU MIG yang sangat diperlukan dalam upaya perlindungan hukum pemilik merek dan sebagai perwujudan penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa merek Terdaftar dan Merek Terkenal agar

apa yang belum diatur dalam UU MIG yang sekarang ini diatur sebagai norma hukum yang mengikat baik bagi aparat penegak hukum juga bagi masyarakat disamping itu untuk membatasi supremasi pemilik modal sangat besar dengan perdagangan multinasional dengan penyertaan dalam bidang HKI baik dalam pengaruhnya pada organisasi perdagangan dunia maupun di dalam negeri kita ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Negara seharusnya memberikan perlindungan hukum yang sama, yang adil dalam penyelesaian sengketa Merek Terdaftar sebagai azas hukum *first to file* atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya bagi pendaftar merek yang pertama yang didaftarkan di kantor merek di Indonesia juga kepada Merek Terkenal yang sudah ada dan terdaftar lebih dahulu di negara lain walau kemudian mendaftarkan mereknya di Kantor Merek demikian pula aparat penegak hukum dalam hal ini hakim yang menangani penyelesaian sengketa merek dapat memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat menemukan hukum yang belum diatur dalam UU MIG yang ada sekarang ini.

2. Undang-undang tentang merek tidak akan pernah lengkap, tuntas, sempurna dan terbaru dibandingkan dengan kecepatan teknologi informasi dan perdagangan oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan atau rekonstruksi norma yang ideal dalam penyelesaian sengketa merek terdaftar dan merek terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum yaitu tentang kriteria merek bersama, barang/jasa sejenis atau tidak sejenis dan kriteria merek terkenal.

Adapun rekonstruksi norma yang disarankan penulis dalam UU MIG yang baru, adalah:

- Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:
 - e. tidak memiliki daya pembeda;

Penjelasan Pasal 20 huruf e adalah:

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Penjelasan pasal 20 huruf e diganti menjadi:

Daya pembeda merek adalah:

- ii. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;
- iii. Ditulisnya kata “ diproduksi oleh”;
- iv. Logo, susunan warna dan jenis huruf

- Penjelasan Pasal 21 ayat 1 (b) ditambahkan menjadi:

Adapun Merek Terkenal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

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

- iii) Pangsa pasar yang dikuasai;
- iv) Jangkauan daerah penggunaan merek;
- v) Jangka waktu penggunaan merek;
- vi) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi;
- vii) Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- viii) Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- ix) Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk;
- x) Tingginya pengetahuan masyarakat umum mengenai merek dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- xi) Tingginya reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar atau besar-besaran, dan investasi di berbagai negara yang dilakukan oleh pemilik merek
- xii) Adanya bukti pendaftaran merek tersebut minimal 5 (lima) di negara maju, 15 (lima belas) di negara berkembang;
- xiii) Maximal 20 (dua puluh) tahun belum terdaftar di Indonesia dari pendaftaran di negara asal.

Hal ini tidak bertentangan dengan aturan perdagangan dunia yang tidak mengatur kriteria merek terkenal dan di tiap negara mengatur kriteria sebagai merek terkenal berbeda-beda.

Rekonstruksi norma hukum yang lain adalah:

- Pasal 21
 - (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
 - (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Diganti menjadi:

- Pasal 21
 - (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa **yang sama**;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **yang sama**;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **yang sama** yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
 - (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.