



Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Negara-Negara ASEAN

Valerie Selvie Sinaga¹

¹Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya-

Email: valerie.selvie@atmajaya.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Juni 2023

Diterima: 26 September 2023

Terbit: 29 September 2023

Keywords:

Well-known trademarks, Legal protection, ASEAN

Kata kunci:

Merek terkenal, Perlindungan hukum; ASEAN

Corresponding Author:

Valerie Selvie Sinaga,

E-mail :

valerie.selvie@atmajaya.ac.id

Abstract

The strength of a well-known trademark crosses the various trademark registration classes. This article is intended to discuss the legal protection of well-known trademarks in the jurisdiction of all the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member states. This research is normative juridical- research by conducting a literature study to obtain legal materials. In the first part, it will be explained the definition of a well-known trademark that has been known in the world. Next, it will be discussed the criteria for a trademark to be considered well-known internationally. The last section discussed about the legal protection of well-known trademarks at the international level and at the national level in the ASEAN member countries. There are 3 types of well-known trademarks protection found in ASEAN member countries. First, the well-known trademarks are distinguished to be registered or unregistered. Registered well-known trademarks will be protected in all classes of goods or services, while well-known trademarks that are not registered only receive protection in the same classes of goods or services like those well-known trademarks. Countries that apply this kind of protection are the Philippines, Cambodia, Malaysia, and Myanmar. Second, the protection of well-known trademark is only in the same class of goods or services, regardless of whether the trademark is registered or not in the country. This type of protection is in Indonesia. Third, protection of well-known trademarks in all classes of goods or services without distinguishing whether the well-known trademark is already registered or not in the country. This kind of protection is known in Brunei, Laos, Thailand and Vietnam.

Abstrak

Kekuatan suatu merek terkenal melintasi berbagai kelas pendaftaran merek. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum atas merek terkenal pada yurisdiksi seluruh negara anggota the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka untuk menemukan bahan hukum. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai definisi merek terkenal yang selama ini dikenal di dunia. Selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria keterkenalan suatu merek terkenal secara internasional. Pada bagian terakhir dibahas mengenai perlindungan merek terkenal di tingkat internasional

DOI:

10.24843/JMHU.2023.v12.i0
3.p13

dan pada tingkat nasional di negara anggota ASEAN. Dapat disimpulkan terdapat 3 jenis perlindungan merek terkenal yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah, merek terkenal dibedakan menjadi terdaftar atau tidak terdaftar. Merek terkenal yang terdaftar akan mendapat perlindungan di semua kelas barang atau jasa, sedangkan merek terkenal yang tidak terdaftar hanya mendapat perlindungan di kelas barang atau jasa yang sejenis dengan merek terkenal tersebut. Negara yang menerapkan perlindungan semacam ini adalah Filipina, Kamboja, Malaysia dan Myanmar. Yang kedua, perlindungan atas merek terkenal hanya di kelas barang atau jasa yang sama, terlepas dari apakah merek terkenal tersebut sudah terdaftar atau tidak di negara tersebut. Perlindungan jenis ini terdapat di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan atas merek terkenal di semua kelas barang atau jasa tanpa membedakan apakah merek terkenal tersebut sudah terdaftar atau tidak di negara tersebut. Perlindungan semacam ini dikenal di Brunei, Laos, Thailand dan Vietnam.

I. Pendahuluan

Merek adalah tanda yang membedakan barang dan jasa dalam perdagangan. Merek memiliki arti penting dalam perdagangan sebagai suatu identitas yang membedakan kualitas pada barang atau jasa yang dijual dalam perdagangan. Pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan melalui merek. Merek juga mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.¹

Reputasi merek mempengaruhi penjualan barang dan/atau jasa. Berdasarkan reputasi merek, semakin banyak konsumen yang mengenal merek tersebut, sehingga merek tersebut dapat digolongkan sebagai merek terkenal.² Merek terkenal adalah merek yang telah mendapatkan pengakuan dan popularitas yang luas di masyarakat, sehingga identitas merek menjadi sangat kuat dan melampaui batas produk atau layanan yang diakui. Merek terkenal memiliki nilai ekonomi yang besar dan sering diidentifikasi sebagai kualitas tinggi, andal, dan bereputasi baik.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah kawasan di Asia Tenggara yang beranggotakan sepuluh negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan memfasilitasi perdagangan yang berkelanjutan di wilayah Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN memiliki kerangka hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan merek terkenal. Di ASEAN, perlindungan merek terkenal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

¹ Rahmi Jened. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya: Yuridika, 2000,36 hal. 14.

² Intan Purnamasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/PDT.SUSHKI/2015)*. Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hal. 16.

meningkatkan daya saing perusahaan, dan melindungi merek terkenal agar dapat bertahan di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif bersaing. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di mana salah satu cabangnya adalah merek terkenal, memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi nasional dan regional dari ASEAN Economic Community.³

Terkait dengan merek terkenal, telah banyak tulisan ilmiah yang mengulas topik tersebut. Salah satunya adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran berjudul "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia".⁴ Artikel tersebut membahas kedudukan khusus merek terkenal, khususnya merek terkenal asing, dalam sistem hukum merek di Indonesia. Menurut artikel tersebut, walaupun merek terkenal asing tersebut belum terdaftar dalam daftar umum merek, Indonesia seharusnya melindunginya seperti yang telah diatur dalam TRIPS dan Konvensi Paris.⁵ Artikel lainnya yang membahas mengenai merek terkenal adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha" yang ditulis oleh Ahmad Yakub Syukro.⁶ Fokus bahasan dalam artikel ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek dagang terkenal dari tindakan *passing off*. Dari artikel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum merek terkenal atas tindakan *passing off* masih belum memadai karena UU Nomor 5/ 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tindakan *passing off* secara tegas.⁷ Selain dua artikel di atas, terdapat satu artikel yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia" yang ditulis oleh Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono.⁸ Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia atas dasar persamaan secara fundamental dan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) terhadap merek yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memiliki unsur persamaan secara fundamental dengan merek terkenal serta akibat hukum yang dapat diterima oleh Ditjen KI selaku lembaga negara.⁹ Artikel tersebut menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum atas merek terkenal belum fokus karena hanya terdapat dalam Pasal 21 UU No. 20/ 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67/ 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan Statuta Mahkamah Agung No. 022/HKI/2012. Selanjutnya, artikel tersebut juga menyimpulkan walaupun sampai sekarang belum ada pedoman yang jelas mengatur tentang tanggungjawab Ditjen KI, tetapi bentuk tanggungjawab Ditjen KI dapat berupa melakukan putusan pengadilan dan melakukan

³ ASEAN, "Intellectual Property Rights", Diakses 16 Maret 2023, 6

⁴ Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 70-83. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad Yakub Syukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha", *Siyar Hukum* 16, no. 1 (2019): 97-123. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i.5133>

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia", *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565-585. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

⁹ *Ibid.*

penyuluhan hukum untuk mencegah tindakan serupa terjadi lagi, atau hukuman yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan jabatan atau pelanggaran jabatan.¹⁰

Dari artikel-artikel tersebut, belum ada yang membahas mengenai perlindungan hukum merek terkenal di seluruh negara ASEAN. Akan tetapi terdapat beberapa tulisan atau artikel yang dipublikasikan di luar negeri tentang merek terkenal, antara lain artikel yang berjudul "Protection of Well-Known Trademarks in Malaysia: Compliant with Paris Convention, TRIPS and TPP?"¹¹ dan "Protection of Well-Known Mark against Trademark Dilution in Thailand"¹². Dalam kedua artikel tersebut dibahas secara khusus mengenai perlindungan merek terkenal di negara Malaysia dan Thailand. Sementara itu, -artikel ini akan membahas perlindungan hukum terhadap merek terkenal di seluruh negara ASEAN. Pada bagian pertama, artikel ini akan menguraikan definisi merek terkenal yang dikenal di dunia. Selanjutnya, artikel ini akan menguraikan kriteria menentukan merek terkenal yang dikenal di tingkat internasional. Pada bagian terakhir akan diuraikan perlindungan merek terkenal yang dikenal di tingkat internasional dan tingkat nasional pada masing-masing negara anggota ASEAN.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif¹³ dengan melakukan studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer¹⁴, yang terdiri dari peraturan perundangan tentang merek terkenal dari setiap negara anggota ASEAN, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris), *the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), dan *WIPO-WTO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, juga bahan hukum sekunder¹⁵ yang terdiri dari buku, artikel yang terdapat dalam jurnal dan internet yang terkait dengan topik. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan deduktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Definisi Merek Terkenal

Terdapat perbedaan dalam Bahasa Inggris mengenai kata merek terkenal. Yang pertama adalah *famous trademark* dan yang kedua adalah *well-known trademark*. Banyak ahli

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pankhuri Agarwal, "Protection of Well-Known Trademarks in Malaysia: Compliant with Paris Convention, TRIPS and TPP?", *NLIU Journal of Intellectual Property Law* 6 (2017). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3704696>

¹² Orachoon Boonyakiat, "Protection of Well-Known Mark against Trademark Dilution in Thailand", *Assumption University Law Journal* 4, no. 2 (2013): 116-150.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. edisi 8. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

¹⁵ *Ibid.*

hukum merek menggunakannya secara bergantian tanpa ada perbedaannya. Tetapi perbedaan jelas ada dari kedua istilah famous trademark dan well-known trademark.¹⁶

Famous trademarks dianggap memiliki reputasi yang lebih tinggi daripada *well-known trademarks* dan oleh karena itu berhak atas perlindungan yang lebih luas melawan penggunaan tanpa izin atas barang atau jasa yang tidak bersaing.¹⁷ Suatu *famous trademarks* harus digunakan untuk barang atau jasa yang didistribusikan dan dipasarkan berkelanjutan dan secara internasional ke seluruh dunia, mengakibatkan mereka menjadi diakui secara global dalam kaitannya dengan sumber spesifik atau kualitas barang atau jasa.¹⁸

Di Jepang, malah terdapat 36a istilah *famous trademarks*, *well-known trademarks*, dan *widely known trademarks* muncul dalam Japanese Trademark Law dan Unfair Competition Law. *Well-known* atau *widely known trademarks* diproteksi di bawah Pasal 4 (1) (x) dari Japanese Trademarks Law dalam lingkup barang atau jasa yang identik dan serupa. *Famous trademarks* dilindungi dari merek pihak ketiga dalam lingkup barang atau jasa tidak sejenis di bawah Pasal 4 (1) (xv) dari Japanese Trademark Law.¹⁹ Kemudian, perbedaan dibuat antara *well-known trademarks* – *well-known indication of goods, services or business* dan *famous trademarks* – *famous indications of goods, services or business* dicantumkan dalam Unfair Competition Law. Lebih lanjut, dalam kasus terakhir, hal tersebut dianggap berfungsi untuk mencegah *free rides* dan dilusi dari *famous trademarks* juga.²⁰

Dalam *French Intellectual Property Code* dibedakan antara *well-known* dan *famous* cabang dari merek. Istilah *well-known* dipakai untuk merek-merek dagang yang diakui oleh sebagian besar kalangan yang berkepentingan dengan produksi, penjualan atau penggunaan barang yang bersangkutan dan yang secara jelas dianggap menunjukkan asal tertentu dari produk tersebut. Sedangkan istilah *famous* adalah merek dagang yang dikenal secara internasional atau di seluruh dunia.²¹

Di Indonesia, tidak ada perbedaan antara merek terkenal dalam artinya famous atau well-know trademarks. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui kedua-duanya dalam kaitannya dengan definisi dari Japanese Trademark Law bahwa *well-known trademark* adalah untuk barang atau jasa yang sejenis dan *famous trademark* adalah untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Dalam Pasal 21 huruf b dan c UU Merek No. 21/ 2016 menyebut larangan untuk mendaftarkan merek yang punya

¹⁶ Ha Thi Nguyet Thu, "Well-Known Trademark Protection: Reference to the Japanese Experience", WIPO, 2010, Diakses 7 April 2023, https://pdfsecret.com/queue/well-known-trademark-protection-wipo_5a702d15d64ab2fb5d9875ad_pdf?queue_id=1, hal 8.

¹⁷ Nobuyuki Matsubara, n.d., "Protection of Well-Known and Famous Trademarks", Japan Patent Office & Asia Pacific Industrial Property Center, 2004, Diakses 6 April 2023, https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/protection_of_well-known_and_famous_trademarks_2004.pdf.

¹⁸ Hà Thi Nguyet Thu.

¹⁹ Ibid, hal 9.

²⁰ Ibid.

²¹ Michael Blakeney, "The Protection of Well-Known Trademarks", WIPO Seminar on Intellectual Property, Cairo, Mesir, 17-19 Februari 2023, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/2003/ip_cai_1/pdf/wipo_ip_cai_1_03_8a.pdf.

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sementara itu, di Malaysia, juga tidak terdapat perbedaan kata *well-known* atau *famous trademarks* seperti yang terdapat di Jepang. Pasal 4 (1) dari Malaysian Trademarks Act 2019 hanya menyatakan definisi dari *well-known trademark* sebagai setiap merek yang terkenal di Malaysia dan milik dari seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang menjadi pihak dalam perjanjian multilateral terkait merek di mana Malaysia juga merupakan suatu pihak; atau berdomisili, atau memiliki suatu usaha industrial dan komersial yang nyata dan efektif di negara yang menjadi pihak dalam perjanjian multilateral terkait merek di mana Malaysia juga merupakan salah satu pihak, terlepas apakah orang tersebut melakukan bisnis atau memiliki itikad baik di Malaysia.²²

3.2 Kriteria Menentukan Keterkenalan Suatu Merek

Kriteria menentukan keterkenalan suatu merek menjadi perdebatan tersendiri. Tidak ada aturan yang berlaku secara internasional untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Tetapi terdapat World Intellectual Property Organization (WIPO)-World Trade Organization (WTO) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Know Marks yang memberikan suatu petunjuk bagi negara-negara di dunia bagaimana memutuskan keterkenalan suatu merek.

Dalam Pasal 2 ayat 1 WIPO-WTO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Ayat 1 menyatakan dalam menentukan apakah suatu tanda adalah suatu merek terkenal, otoritas yang kompeten akan memperhitungkan apa pun dari situ dapat disimpulkan bahwa merek tersebut telah dikenal. Selanjutnya, secara khusus, otoritas yang kompeten akan mempertimbangkan informasi yang disampaikan kepadanya berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat disimpulkan bahwa merek tersebut diketahui atau tidak diketahui dengan baik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi mengenai hal-hal berikut: 1. tingkat pengetahuan atau pengakuan suatu merek dalam sektor publik yang relevan; 2. durasi, luas dan area geografis dari setiap penggunaan merek; 3. durasi, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk iklan atau publisitas dan presentasi pada pameran atau eksibisi dari barang dan atau jasa di mana merek tersebut berlaku; 4. durasi dan area geografis dari setiap pendaftaran, dan atau setiap aplikasi pendaftaran dari merek, sejauh yang mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek; 5. catatan keberhasilan penegakan hak pada merek, khususnya, sejauh mana merek tersebut diakui serta diketahui oleh pihak yang berwenang; 6. nilai yang diasosiasikan dengan merek tersebut.²³

Faktor-faktor tersebut di atas bukanlah suatu pra-kondisi untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Penentuan keterkenalan suatu merek dalam setiap kasus

²² Pasal 4 (1) *Malaysian Trademarks Act 2019*

²³ Pasal 2 ayat 1 b *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

akan tergantung dari keadaan khusus dari kasus tersebut. Dalam beberapa kasus, semua faktor mungkin relevan. Dalam kasus lainnya, hanya beberapa faktor yang relevan. Mungkin juga dalam kasus lainnya tidak ada faktor yang relevan dan keputusan mengenai keterkenalan suatu merek mungkin didasarkan pada faktor tambahan yang tidak tercantum dalam hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Beberapa faktor tambahan mungkin relevan sendiri atau dikombinasikan dengan satu atau lebih faktor yang tertera di atas.²⁴

Terdapat juga pertimbangan sector public yang relevan dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Sektor public yang relevan akan termasuk, tetapi tidak terbatas pada: i) konsumen aktual dan / atau potensial dari jenis barang dan / atau layanan di mana merek tersebut berlaku; ii) orang yang terlibat dalam saluran distribusi jenis barang dan / atau layanan di mana merek tersebut berlaku; iii) kalangan bisnis yang berurusan dengan jenis barang dan / atau jasa di mana merek itu berlaku.²⁵ Ketika suatu merek dianggap terkenal di setidaknya-tidaknya satu sektor publik yang relevan di negara anggota, merek itu akan dianggap oleh negara anggota menjadi terkenal.²⁶ Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2c *Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* dikatakan di mana suatu merek ditentukan menjadi diketahui dalam setidaknya-tidaknya satu sektor publik yang relevan di negara anggota, merek tersebut mungkin dianggap oleh Negara Anggota sebagai merek terkenal.²⁷ Suatu Negara Anggota dapat menentukan bahwa suatu merek adalah merek yang terkenal, bahkan jika tanda tersebut tidak dikenal atau, jika Negara Anggota memberlakukan subparagraf (c), diketahui, dalam sektor apa pun yang relevan dari publik Negara Anggota.²⁸

Selain menentukan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, terdapat pula faktor-faktor yang tidak dibutuhkan untuk menentukan keterkenalan suatu merek. Negara Anggota tidak membutuhkan, sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek yang terkenal: i) bahwa merek telah digunakan atau telah terdaftar atau suatu aplikasi registrasi telah diajukan di Negara Anggota; ii) bahwa suatu merek terkenal di atau merek tersebut telah diregistrasi atau aplikasi untuk registrasi telah diajukan atau terkait setiap yurisdiksi dari selain Negara Anggota; atau iii) bahwa merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat luas di Negara Anggota.²⁹ Untuk tujuan penerapan ayat 2 d di atas, Negara Anggota dapat mensyaratkan bahwa merek tersebut dikenal dalam satu atau lebih banyak yurisdiksi selain dari Negara Anggota.³⁰

²⁴ Pasal 2 ayat 1 c *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

²⁵ Pasal 2 ayat 2 a *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

²⁶ Pasal 2 ayat 2c *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

²⁷ Pasal 2 ayat 2 c *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

²⁸ Pasal 2 ayat 2 d *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

²⁹ Pasal 2 ayat 3 a *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

³⁰ Pasal 2 ayat 3 b *WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

Melihat kriteria yang digunakan dalam WIPO-WTO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* dapat disimpulkan bahwa tidak mengikat dan hanya bersifat sebagai petunjuk saja. Sebagai contoh, dalam faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, walaupun sudah dinyatakan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan keterkenalan suatu merek, tetapi dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa faktor-faktor tersebut bukanlah suatu pra-kondisi untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai merek terkenal. Penentuan merek terkenal atau bukan harus ditentukan berdasarkan keadaan khusus dari kasus tersebut.

3.3 Perlindungan Merek Terkenal

3.3.1 Internasional

Di tingkat internasional, terdapat 2 perjanjian internasional yang memberikan perlindungan untuk merek terkenal. Yang pertama adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (Konvensi Paris) dalam Pasal 6bis menyatakan sebagai berikut:

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

Dari pasal ini dapat dikatakan bahwa negara anggota Paris Union diminta untuk menolak atau membatalkan registrasi dan melarang penggunaan dari sebuah merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang mampu menciptakan kebingungan dari sebuah merek yang dianggap terkenal di negara tempat registrasi merek tersebut dan dipergunakan untuk barang yang serupa atau identical.³¹ Waktu yang disediakan untuk meminta pembatalan merek yang diuraikan di ayat 1 adalah 5 tahun sejak tanggal registrasi merek tersebut.³² Namun ayat 3 memberikan kesempatan tanpa batas waktu untuk membatalkan atau melarang penggunaan merek yang didaftarkan atau digunakan karena itikad tidak baik.

Yang kedua adalah *The Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Dalam Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan sebagai berikut:

³¹ Pasal 6bis (1) Konvensi Paris

³² Pasal 6bis (2) Konvensi Paris

(2) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained because of the promotion of the trademark.

(3) 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 a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

TRIPS yang memberlakukan peraturan-peraturan Konvensi Paris kepada seluruh negara-negara anggotanya telah menetapkan suatu prinsip kapankah suatu merek menjadi terkenal dan mengharuskan untuk menyediakan perlindungan lebih untuk merek terkenal di luar barang dimana merek tersebut terdaftar. Dengan kata lain, TRIPS juga telah memperluas ruang lingkup perlindungan merek untuk mengikutsertakan merek yang telah dikenal luas.³³

Dalam Pasal 16 ayat 2, telah diberikan suatu standar umum bahwa negara-negara anggota harus menentukan keterkenalan suatu merek. Yang penting, suatu merek tidak memerlukan untuk dikenal oleh semua publik di negara anggota, tetapi hanya oleh sektor publik yang relevan dan negara anggota harus mempertimbangkan sejauh mana merek tersebut telah dipromosikan kepada anggota publik tersebut. Sementara itu, Pasal 16 ayat 3 memperluas ketentuan dalam Konvensi Paris tentang merek terkenal kepada barang yang tidak sejenis yang dalam Konvensi Paris diproteksi merek terkenal dari pihak lain yang mau menggunakan merek untuk barang sejenis.³⁴

Dari kedua perjanjian internasional tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang relevan atau terkait dengan perlindungan merek terkenal, yaitu:

1. *National Treatment*

Prinsip *national treatment* adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa seorang warga negara dari negara peserta sebuah perjanjian internasional akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara di mana mereknya didaftarkan. Prinsip *national treatment* ini berlaku untuk setiap negara peserta, yang berarti bahwa warga negara dari negara-negara pihak TRIPS Agreement dan Konvensi Paris harus menikmati perlindungan hukum yang sama dengan warga negara tersebut di negaranya sendiri.³⁵ Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 TRIPS Agreement dan Pasal 2 (1) Konvensi Paris. Jadi setiap warga negara

³³ Renggi Ardy Putra, Legal Possibility to Regulate Defensive Mark as Well-Known Mark Protection in Indonesia, *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (18 Agustus 2018): 1-12, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art1>.

³⁴ Ibid.

³⁵ Maolana Alfarizi, Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Literasi: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021): 46-70,691 <https://doi.org/10.53489/jis.v3il.26>.

peserta TRIPS Agreement dan Konvensi Paris yang memiliki merek terkenal di negaranya berhak mendapat perlindungan yang sama dengan pemilik merek terkenal di negara tempat dimintakan perlindungan merek terkenal tersebut, terlepas apakah pemilik merek terkenal tersebut menjalankan bisnis atau tidak di negara tersebut.

2. Hak Prioritas (*Priority Right*)

Hak Prioritas memastikan bahwa berdasarkan aplikasi biasa merek dagang pertama yang diajukan dalam anggota, pemohon (atau penerus hak) dapat, dalam jangka waktu tertentu, mengajukan pendaftaran merek dagangnya di negara anggota yang lain menggunakan tanggal prioritas yang sama dengan aplikasi pertama. Menurut Pasal 4 Konvensi Paris yang juga harus dipatuhi dalam TRIPS Agreement³⁶, periode prioritas untuk merek dagang adalah 6 bulan dari tanggal pertama kali diajukan pendaftaran merek dagang di negara anggota. Hak Prioritas mensyaratkan tidak ada diskriminasi terhadap warga negara asing ketika mendaftarkan merek dagangnya di negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi Paris atau TRIPS Agreement.³⁷ Jadi pemilik merek terkenal boleh mendaftarkan mereknya di negara lain dengan menggunakan hak prioritas dalam jangka waktu 6 bulan dari tanggal pertama kali diajukan pendaftaran di negara asalnya.

3.3.2 Di Negara-Negara Anggota ASEAN

3.3.2.1. Brunei Darussalam

Perlindungan hukum terhadap merek di Brunei terdapat dalam *Trade Marks Act*, Cap 98 2000 dengan peraturan tambahannya *Trade Mark Rules* yang berlaku bersamaan pada tanggal 1 Juni 2000. *Trade Marks Act*, Cap 98 2000 telah beberapa kali diamandemen dengan amandemen yang terakhir terdapat dalam *Trade Marks Act (Amendment) Order 2017*. Di dalam *Trade Marks Orde 2017*, terdapat banyak perubahan dalam pengakuan mengenai *non-traditional marks* dan bagaimana merek-merek ini dapat diregistrasi. Sebagai contoh, kata "*visually*" dihilangkan dari definisi *trade marks* membuat *non-traditional marks* tertentu, seperti suara dan bau, dapat diterima untuk registrasi di Brunei. Selanjutnya, jika suatu merek dagang direpresentasikan dengan karakter selain yang ditemukan dalam alfabet Inggris, contohnya huruf China, Jepang atau Arab, harus disediakan terjemahannya.³⁸

Mengenai merek terkenal, Pasal 54 (1) *Trade Marks Act* 2000 mengatur setiap merek dagang dianggap terkenal di bawah Konvensi Paris dan milik penduduk negara Konvensi Paris, seseorang berdomisili atau orang yang mempunyai usaha nyata dan efektif atau mendirikan usaha komersial di negara konvensi, mungkin dilindungi

³⁶ Pasal 2 (1) TRIPS Agreement menyatakan bahwa terkait dengan Bagian II, III dan IV dari TRIPS Agreement, negara anggota akan mematuhi dengan Pasal 1-12 dan Pasal 19 dari Konvensi Paris.

³⁷ Maolana, Alfarizi

³⁸ Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, "South-East Asia IP SME Helpdesk: Guide to Trademark Protection in South-East Asia," *Publications Office of the European Union*, European Commission, 2020. Diakses 17 Maret 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2826/413400>.

terlepas dari apakah orang itu menjalankan bisnis apa pun atau memiliki itikad baik di Brunei Darussalam. Ayat selanjutnya menyatakan pemilik merek dagang yang berhak mendapat perlindungan di bawah Konvensi Paris sebagai merek dagang terkenal berhak untuk menahan dengan *injunction* penggunaan di Brunei Darussalam dari merek dagang yang, atau bagian pokoknya identik atau mirip dengan merek dagangnya, dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang identik atau serupa, di mana kegunaannya mungkin akan menimbulkan kebingungan.³⁹

Dikarenakan Brunei Darussalam adalah negara peserta Konvensi Paris, maka perlindungan terhadap merek terkenalnya juga mengacu pada merek terkenal yang diakui dan milik penduduk di negara peserta Konvensi Paris. Kemudian, perlindungan terhadap merek terkenal juga diberikan kepada pemilik merek terkenal yang berdomisili, memiliki usaha nyata dan efektif atau mendirikan usaha komersial di negara peserta Konvensi Paris. Perlindungan terhadap merek terkenal tersebut diberikan kepada seseorang pemilik merek terkenal dalam golongan yang sudah disebutkan di atas tanpa memperhatikan apakah orang itu menjalankan bisnis atau memiliki itikad baik di Brunei Darussalam.

Terkait dengan definisi dari merek terkenal, Brunei Darussalam tidak memiliki definisi dari merek terkenal. Namun dapat disimpulkan dari Pasal 54 (1) *Trade Marks Act* 2000 bahwa merek terkenal adalah suatu merek yang terkenal di Brunei sebagai merek dari seseorang yang memiliki kewarganegaraan negara peserta Konvensi Paris atau yang berdomisili atau memiliki pendirian industri atau komersial yang nyata dan efektif di negara peserta Konvensi Paris, apakah orang tersebut melakukan bisnis atau tidak, atau memiliki itikad baik atau tidak di Brunei.⁴⁰ Mengenai kriteria untuk menentukan apakah suatu merek terkenal di Brunei, juga tidak diberikan oleh *Trade Marks Act* 2000.

3.3.2.2. Filipina

Merek mendapat perlindungan dalam *Intellectual Property (IP) Code* yang ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1997 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998 dengan amandemen terakhir pada tahun 2015. *IP Code* merupakan legislasi yang secara komprehensif mengatur mengenai HKI di Filipina, mulai dari pengaturan paten, merek dagang, merek jasa, merek, dan nama dagang, hak cipta dan hak terkait, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Pengaturan mengenai merek dagang, merek jasa, dan nama dagang terdapat di dalam Bagian III mulai dari Pasal 121 sampai dengan Pasal 170.

Pengaturan terhadap merek terkenal terdapat dalam Pasal 123 (1 e), 123 (1 f), dan Pasal 147 (2) *IP Code*. Pasal 123 (1e) menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika identik dengan, atau secara membingungkan mirip dengan, atau merupakan terjemahan dari merek yang dianggap oleh pejabat yang berwenang di Filipina adalah merek terkenal secara internasional dan di Filipina, apakah terdaftar di Filipina atau tidak. Selanjutnya, Pasal 123 (1 e) juga menyatakan dalam menentukan keterkenalan suatu merek harus diperhitungkan pengetahuan sector public yang relevan, bukan

³⁹ Pasal 54 (2) *Trademarks Act* 2000 Brunei Darussalam

⁴⁰ Charmayne Ong, "Brunei", Tilleke & Gibbins, *Lex Mundi*, Mei 2018, Diakses 26 Mei 2023, <https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-LM-ASEAN-IP-Guide.pdf>.

public seluruhnya, termasuk pengetahuan di Filipina yang diperoleh dari promosi merek tersebut.⁴¹

Kemudian, Pasal 123 (1 f) *IP Code* menyatakan merek tidak dapat didaftarkan jika identik dengan, atau secara membingungkan mirip dengan, atau merupakan terjemahan dari merek yang dianggap terkenal sesuai dengan paragraf sebelumnya, yang terdaftar di Filipina terkait dengan barang atau jasa yang tidak mirip dengan pendaftaran yang dimohonkan. Hal tersebut dilakukan dengan ketentuan penggunaan merek dalam kaitannya dengan barang atau jasa akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut, dan pemilik merek terdaftar.⁴² Selanjutnya, Pasal 147 (2) *IP Code* menegaskan bahwa hak eksklusif pemilik merek terkenal yang ditentukan dalam Pasal 123 (1 e) di atas yang terdaftar di Filipina, akan mencakup barang dan jasa yang tidak serupa di mana merek tersebut terdaftar, asalkan penggunaan merek itu dalam hubungannya dengan barang atau jasa menunjukkan indikasi suatu hubungan antara barang atau jasa dan pemilik dari merek terdaftar.⁴³

Jadi dapat dilihat disini bahwa Filipina memberikan perlindungan terhadap merek terkenal berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Filipina dan dikodifikasikan ke dalam Pasal 123 (1 e) dan (1 f) *IP Code*. Perlindungan atas merek terkenal juga diberikan tanpa memperhatikan apakah merek terkenal tersebut terdaftar atau tidak di Filipina. Selanjutnya Pasal 147 (2) *IP Code* juga menambahkan perlindungan untuk merek terkenal terdaftar di Filipina diperluas untuk barang atau jasa yang tidak serupa di mana merek tersebut terdaftar.

Tidak ada definisi standar apakah yang dimaksud dengan merek terkenal di Filipina. Mengadopsi WIPO-WTO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* dan beberapa hal lainnya⁴⁴, dalam menentukan keterkenalan suatu merek, kriteria berikut atau setiap kombinasi darinya akan dipertimbangkan:

1. Durasi, jangkauan dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek, khususnya durasi, luas dan geografis bidang promosi merek apa pun, termasuk iklan atau publisitas dan presentasi, di pameran atau eksibisi dari barang dan/ atau jasa yang mereknya berlaku;
2. Pangsa pasar, di Filipina dan negara lainnya, atas barang dan/ atau jasa yang menjadi tujuan merek tersebut berlaku;
3. Tingkat perbedaan yang melekat atau diperoleh dari tanda;
4. Citra kualitas atau reputasi yang diperoleh merek;
5. Sejauh mana merek tersebut telah terdaftar di dunia;
6. Eksklusivitas pendaftaran yang dicapai oleh merek di dunia;
7. Sejauh mana merek tersebut telah digunakan di dunia;
8. Eksklusivitas penggunaan yang dicapai oleh merek di dunia;
9. Nilai komersial yang dikaitkan dengan merek tersebut di dunia;
10. Catatan keberhasilan perlindungan hak atas merek tersebut;

⁴¹ Pasal 123 (1 e) *Philippines IP Code* 1997.

⁴² Pasal 123 (1 f) *Philippines IP Code* 1997.

⁴³ Pasal 147 (2) *Philippines IP Code* 1997.

⁴⁴ Amanda Carlota, "Fame Hard to Attain in the Philippines", *Asia Business Law Journal*, 4 Juni 2020, Diakses 17 Mei 2023, <https://law.asia/fame-hard-attain-philippines/>.

11. Hasil litigasi yang berhubungan dengan pertanyaan apakah merek tersebut merupakan merek terkenal; dan
12. Ada atau tidaknya merek yang identik atau serupa yang terdaftar secara sah untuk digunakan pada barang atau jasa yang identic atau serupa dan dimiliki oleh orang lain selain orang yang mengklaim bahwa merek tersebut adalah merek terkenal.⁴⁵

3. 3. 2. 3. Indonesia

Di Indonesia, merek terkenal dilindungi melalui UU Merek No. 21/ 2016. Melalui Pasal 21 ayat 1 b dan c dikatakan:

- (1) Perrnohonan 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;
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat 1b memiliki metode yang sama dengan Pasal 21 ayat 1a yang menyatakan permohonan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Satu perbedaan yang penting adalah merek terkenal yang menjadi alasan penolakan tidak harus sudah terdaftar terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan substantive, dokumen keberatan dan lain-lain yang dikumpulkan dalam langkah pengumuman dari pemilik merek terkenal menjadi referensi utama pemeriksaan untuk menentang berdasarkan Pasal 21 ayat 1b.⁴⁶ Pasal 21 ayat 1c memperluas dasar penolakan dari merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis menjadi barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan khusus. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus ini.

Lebih lanjut lagi, Pasal 76 ayat 1 UU Merek No. 20/ 2016 menyediakan sarana pembatalan merek bagi setiap orang yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/ atau Pasal 21. Hal ini diberikan untuk pihak yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, tetapi memiliki kepentingan sebagai pemilik merek terkenal yang terdaftar di luar negeri. Kemudian Pasal 76 ayat 2 UU Merek No. 20/ 2016 menyatakan "Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri."

Selain perlindungan yang diberikan UU Merek, masih terdapat lagi perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 67/ 2016 tentang Pendaftaran Merek yang bersifat lebih teknis. Dalam Pasal 16 ayat 2 b dan c

⁴⁵ Rule 103 *Philippines Trademark Regulation* 2017

⁴⁶ Ibid.

Permenkumham No. 67/2016 dikatakan bahwa permohonan ditolak dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Bila dilihat dari kalimat dalam Pasal 16 ayat 2b dan c Permenkumham No. 67/ 2016 tidak memiliki perbedaan dengan isi Pasal 21 ayat 1 b dan c UU No. 20/ 2016 tentang Merek. Isi dari Pasal 16 ayat 2b dan c Permenkumham No. 67/ 2016 merupakan penguatan dari isi Pasal 21 ayat 1b dan c UU No. 20/ 2016 tentang Merek.

Tidak terdapat lagi perlindungan bagi merek terkenal di Indonesia selain dari yang terdapat dalam Pasal 21 ayat 1b dan c UU No. 20/ 2016 tentang Merek dan Pasal 16 ayat 2b dan c Permenkumham No. 67/ 2016 tentang Pendaftaran Merek. Tidak terdapat perlindungan merek terkenal berdasarkan UU Anti Persaingan Curang seperti yang terdapat di beberapa negara lainnya. Hal ini dikarenakan bentuk perlindungan yang terdapat dalam UU Merek No. 20/ 2016 dirasakan sudah mencakup semua, baik merek terkenal terdaftar ataupun tidak terdaftar.⁴⁷

Di Indonesia, belum ada definisi baku dari merek terkenal. Tetapi dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1b dinyatakan bahwa 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 besar-besaran, 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.

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat 1b UU Merek No. 20/ 2016 merupakan bentuk singkat dari persyaratan untuk dapat dikatakan merek terkenal. Ketentuan lebih detail mengenai kriteria keterkenalan suatu merek terdapat dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/ 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 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;

⁴⁷ Untuk merek terkenal tidak terdaftar, lihat ketentuan Pasal 76 ayat 2 UU No. 20/ 2016 tentang Merek.

- 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.

3. 3. 2. 4. Kamboja

Pada bulan Februari 2022, Majelis Nasional Kamboja mengadopsi *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002*.⁴⁸ Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi merek dan nama dagang sebagaimana mestinya terdaftar dalam daftar merek di Kerajaan Kamboja dan mencegah tindakan persaingan tidak sehat atas penciptaan, penggunaan merek dan nama dagang.⁴⁹ Merek terkenal dilindungi dalam Pasal 4, 14, 25 dan 26 dari *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002*.

Sesuai dengan Pasal 4 (e) *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002*, merek tidak dapat didaftarkan secara sah di Kerajaan Kamboja jika identik dengan, atau sangat mirip dengan, atau merupakan terjemahan dari merek terkenal di Kerajaan Kamboja, dengan identik atau serupa barang atau jasa dari perusahaan lain. Selanjutnya, dalam Pasal 14 (f) *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002* dinyatakan bahwa Kementerian Perdagangan berhak memerintahkan pembatalan merek terdaftar yang diyakini bahwa merek terdaftar itu serupa atau identik dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002*, pelanggaran atas merek terkenal yang terdaftar terjadi dalam dua kasus. Yang pertama, terjadi terhadap setiap penggunaan tanda yang identik dengan atau membingungkan serupa dengan merek terkenal terdaftar, tanpa persetujuan dari pemilik merek terkenal terdaftar, sehubungan dengan barang dan jasa yang identik dengan atau serupa dengan barang dan jasa dimana merek terkenal tersebut telah terdaftar. Yang kedua, terjadi terhadap penggunaan tanda yang identic dengan atau membingungkan serupa dengan merek terkenal terdaftar, tanpa persetujuan pemilik merek terkenal yang terdaftar, sehubungan dengan barang dan jasa yang tidak identic atau tidak serupa dengan barang dan jasa dimana merek terkenal tersebut telah terdaftar.⁵⁰

Sementara itu, Pasal 26 *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002* memberikan perlindungan untuk merek terkenal tidak terdaftar. Dalam pasal ini, merek terkenal yang tidak terdaftar dilindungi terhadap penggunaan tanda yang identik dengan, atau membingungkan serupa dengan itu, untuk barang atau jasa identik dengan atau mirip dengan barang atau jasa yang diketahuinya, tanpa persetujuan dari

⁴⁸ David Haskel, "Trademark Law in Cambodia", HR.org Legal Resources, Diakses 11 Mei 2023, <https://www.hg.org/legal-articles/trademark-law-in-cambodia-4827>.

⁴⁹ Pasal 1 *The Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 2002*.

⁵⁰ Tok Thavsothaly, "Protection of Well-Known Marks in Cambodia", *BNG Legal Newsletter*, Mei 2016, Diakses 18 Mei 2023, <https://bnglegal.com/cn/wp-content/uploads/2016/08/160525-Protection-of-Well-Known-Marks-in-Cambodia-May.pdf>.

pemilikinya. Akibatnya, perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar hanya terbatas pada tanda yang identic atau serupa untuk kelas barang atau jasa yang sama dengan merek terkenal tidak terdaftar tersebut.⁵¹

Untuk definisi merek terkenal, *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition* 2002 tidak memberikan definisi dari merek terkenal. Namun, *Trademarks Manual* 2002 memberikan kriteria yang harus dipenuhi bagi suatu merek untuk diakui sebagai merek terkenal. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan dari merek di sector terkait di Kamboja;
- Durasi, jangkauan, dan wilayah geografis dari penggunaan merek;
- Durasi, jangkauan, dan wilayah geografis dari promosi merek;
- Durasi pendaftaran dan/ atau permohonan pendaftaran di Kamboja;
- Catatan keberhasilan penegakan hak atas merek;
- Nilai yang terkait dengan merek.

Kriteria-kriteria ini sudah sesuai dengan kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai merek terkenal dalam *WIPO-WTO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* mengingat Kamboja telah menjadi anggota WTO sejak 13 Oktober 2004⁵² dan anggota WIPO sejak 1995⁵³.

3. 3. 2. 5. Laos

Perlindungan merek terkenal di Laos diberikan oleh *Law No. 1/ NA* tertanggal 20 Desember 2011 yang menyatakan melarang pendaftaran merek dagang yang identic dan/ atau serupa dengan merek terkenal.⁵⁴ Selain itu, jika seseorang memiliki sebuah merek terkenal yang tidak terdaftar, orang tersebut tunduk pada rezim yang sama dengan merek terdaftar, dan oleh karena itu orang tersebut berhak mencegah pihak ketiga manapun untuk menggunakan merek serupa.⁵⁵

Terdapat perbedaan perlindungan merek terkenal tidak terdaftar di Laos dengan Filipina, Kamboja, Malaysia dan Myanmar. Di Filipina, Kamboja, Malaysia, dan Myanmar, dibedakan apakah merek terkenal itu terdaftar atau tidak terdaftar. Bila terdaftar, maka pemilik merek terkenal tersebut dapat melarang pihak lain yang ingin mendaftarkan merek yang serupa atau identic dengan merek terkenalnya di semua kelas barang atau jasa. Bila tidak terdaftar, pemilik merek terkenal tersebut hanya dapat melarang pihak lain yang ingin mendaftarkan merek yang serupa atau identic dengan merek terkenalnya pada kelas barang atau jasa yang sama dengan merek terkenal tersebut. Hal ini tidak terjadi di Laos yang memberikan hak yang sama kepada pemilik merek terkenal baik terdaftar atau pun tidak terdaftar.

Menurut *Law No. 1/NA* tertanggal 20 Desember 2011 tentang HKI, merek terkenal adalah merek dagang yang diakui secara luas oleh sektor terkait di dalam wilayah Laos,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² World Trade Organization, "Cambodia", Diakses 11 Mei 2023, https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_cambodge_e.htm.

⁵³ World Intellectual Property Organization, "Cambodia", Diakses 11 Mei 2023, https://www.wipo.int/66/directory/en/details.jsp?country_code=KH.

⁵⁴ Pasal 16 (2 & 3) *Law No. 01/NA* tentang HKI tertanggal 20 Desember 2011

⁵⁵ Pasal 57 *Law No. 01/NA* tentang HKI tertanggal 20 Desember 2011

termasuk di mana pengetahuan tersebut adalah hasil dari promosi merek dagang.⁵⁶Dalam menentukan kriteria apakah suatu merek terkenal atau tidak, *Law No. 01/ NA* tertanggal 20 Desember 2011 tentang HKI menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Dikenali oleh sektor publik yang relevan dengan cara perdagangan, penggunaan merek atau dalam kaitannya dengan barang atau jasa atau melalui iklan;
- b. Distribusi luas atau peredaran barang atau jasa memakai merek dagang tersebut di Laos;
- c. Jumlah barang yang dijual atau layanan yang disediakan;
- d. Durasi terus menerus penggunaan merek;
- e. Reputasi barang atau jasa yang memakai merek tersebut di antara konsumen;
- f. Pernyataan konsumen domestic dan pengakuan luas atas reputasi dari merek tersebut;
- g. Nilai investasi yang tinggi dalam merek dagang.

3. 3. 2. 6. Malaysia

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Malaysia atas Konvensi Paris dan TRIPS Agreement, Malaysia mengamandemen *Trade Marks Act 1976* pada tahun 2001 untuk mengikutsertakan kewajiban internasionalnya dalam melindungi merek terkenal. Perlindungan berikut ini diperluas untuk merek terkenal di Malaysia di bawah *Trade Marks Act 1976*:

1. Dalam hal barang atau jasa sejenis, Pasal 14 (1) *Trade Marks Act 1976* menentukan bahwa pendaftaran merek atau bagiannya tidak akan diperkenankan jika identik atau sangat mirip dengan merek terkenal di Malaysia.⁵⁷
2. Berdasarkan Pasal 70 B (1) *Trade Marks Act 1976*, pemilik merek dagang yang berhak mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 6bis Konvensi Paris atau TRIPS Agreement sebagai merek terkenal, berhak untuk membatasi penggunaan merek yang digunakan dalam perdagangan di Malaysia tanpa persetujuan pemilik atau jika menyerupai bagian penting atau identik dengan merek pemilik, sehubungan dengan barang dan jasa yang sama, di mana penggunaannya cenderung menipu dan menyebabkan kebingungan. Perlindungan di bawah pasal ini diberikan sepanjang merek tersebut terkenal di Malaysia, terlepas apakah merek tersebut terdaftar atau tidak. Hal ini juga diperluas apakah pemilik merek terkenal menjalankan bisnis di Malaysia atau tidak, atau memiliki itikad baik di Malaysia. Bagian ini hanya berlaku jika merek dagang yang dipertanyakan digunakan pada barang atau jasa yang sama dengan merek dagang terkenal.⁵⁸
3. Sehubungan dengan barang atau jasa yang berbeda, Pasal 14 (1) e *Trade Marks Act 1976* menyatakan bahwa pendaftaran merek atau bagiannya tidak akan diperkenankan jika identik atau hampir menyerupai merek terkenal di Malaysia dalam hal barang atau jasa berbeda, asalkan penggunaan merek

⁵⁶ Pasal 3 (13) *Law No. 01/NA* tentang HKI tertanggal 20 Desember 2011.

⁵⁷ Pankhuri Agarwal, hal. 6.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 8.

dalam kaitannya dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan hubungan dengan pemilik merek terkenal dan bahwa kepentingan pemilik merek terkenal kemungkinan besar akan rusak karena penggunaan tersebut.⁵⁹

Dapat disimpulkan dari pasal-pasal di atas bahwa untuk barang atau jasa yang sejenis tidak diwajibkan pemilik merek mendaftarkan mereknya di Malaysia untuk mendapat perlindungan hukum di Malaysia. Selain itu, hampir mirip dengan perlindungan merek terkenal di Brunei Darussalam, untuk mendapatkan perlindungan merek terkenal di Malaysia, juga tidak diwajibkan apakah pemilik merek terkenal tersebut menjalankan bisnis atau tidak, atau memiliki itikad baik di Malaysia. Di Malaysia juga disediakan perlindungan merek terkenal untuk barang atau jasa yang berbeda, sepanjang merek terkenal tersebut terdaftar di Malaysia.

Sementara itu, untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, Regulasi 13 B dari *Trade Marks Regulation 1997*⁶⁰ menyebutkan kriteria-kriteria sebagai berikut untuk dipenuhi:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sector public yang relevan;
2. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek;
3. Jangka waktu, jangkauan dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi, pada pameran atau eksibisi, barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut;
4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran, atau setiap permohonan pendaftaran merek sejauh mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek tersebut;
5. Catatan keberhasilan penegakan hak atas merek, khususnya sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh otoritas yang berwenang;
6. Nilai yang terkait dengan merek.

3. 3. 2. 7. Myanmar

Perlindungan merek, termasuk merek terkenal, diberikan dalam *Trademark Law 2019* yang diberlakukan pada tanggal 1 April 2023. Dimulainya *Trademark Law 2019* ini telah lama ditunggu, dan ini merupakan tonggak sejarah dalam modernisasi lanskap hukum kekayaan intelektual di Myanmar. *Trademark Law 2019* memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan merek di Myanmar dan diharapkan dapat meningkatkan investasi asing di negara tersebut. Hal ini juga selaras dengan standar dan praktik internasional, sehingga memudahkan bisnis untuk menavigasi proses pendaftaran merek.⁶¹

Trademark Law 2019 memberikan proteksi sebagai berikut untuk merek terkenal dalam mencegah pihak lain mendaftarkan atau menggunakan merek terkenal tersebut:

⁵⁹ *Ibid*, hal. 6.

⁶⁰ Kim Poh Ng, Malaysia Court Rules on Scope of Protection for Well-Known Trademarks, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 12, no. 9 (1 September 2017): 727-728, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx131>.

⁶¹ Khin Myo Myo Aye & Khin Yadanar Htay, "Myanmar Sets Effective Date of the Trademark Law", *Managing IP*, 27 Maret 2023, Diakses 5 Mei 2023, <https://www.managingip.com/article/2bgfgsz8221z24p2m8vls/sponsored-content/myanmar-sets-effective-date-of-the-trademark-law>.

1. Untuk merek terkenal tidak terdaftar, mungkin mendapat perlindungan di Myanmar terhadap penggunaan merek yang identik atau serupa pada barang/ jasa.⁶²
2. Untuk merek terkenal terdaftar, perlindungan diperluas diberikan juga kepada barang/ jasa yang tidak identik atau serupa, karena dapat saja sebenarnya bertentangan dengan kepentingan merek tersebut jika ada hubungan palsu dengan barang/ jasa dari merek terkenal terdaftar yang disarankan.⁶³

Trademark Law 2019 juga memberikan definisi apa yang dimaksud dengan merek terkenal sebagai suatu merek yang terkenal, sesuai dengan standar yang ditetapkan, di Republik Persatuan Myanmar. Namun, tidak dijelaskan dalam *Trademark Law 2019* tentang standar yang dimaksud dalam definisi merek terkenal di atas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa belum ada standar atau kriteria apa yang dimaksud dengan merek terkenal di Myanmar.

3.3.2.8. Singapura

Perlindungan merek, termasuk merek terkenal, diperoleh melalui *Trade Marks Act 1998* bersama dengan peraturan turunannya yang terdiri dari *Trade Marks Rules and Trade Marks (International Registration) Rules*. Di Singapura, merek terkenal dilindungi dengan cara sebagai berikut:

1. Pemilik merek terkenal dapat memulai proses oposisi atau proses pembatalan dimana merek yang melanggar telah melanjutkan pendaftaran berdasarkan Pasal 8 (3) dan 8 (4) *Trade Marks Act 1998*.
2. Pemilik merek terkenal yang terdaftar dapat memulai proses *infringement* berdasarkan Pasal 27 (3) *Trade Marks Act 1998*.
3. Pemilik merek terkenal dapat meminta perintah pengadilan untuk menghentikan penggunaan merek atau pengenal bisnis yang menyinggung di bawah Pasal 55 (3) dan 55 (4) *Trade Marks Act 1998*.⁶⁴

Bahkan jika merek terkenal tidak terdaftar di Singapura, pemilik merek terkenal dapat mengambil tindakan terhadap penggunaan merek tersebut atau pengenal bisnis dalam keadaan sebagai berikut:

1. Penggunaan merek/ pengenal bisnis akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek terkenal, dan kemungkinan akan merusak kepentingan pemilik merek terkenal.
2. Apabila merek tersebut sudah dikenal masyarakat luas di Singapura, dimana penggunaan merek/ pengenal bisnis akan:
 - menyebabkan dilusi dengan cara yang tidak adil dari karakter khas merek terkenal; atau

⁶² Pasal 78 (b) *Trademark Law 2019*.

⁶³ Pasal 38 (a) (3) *Trademark Law 2019*.-*

⁶⁴ Justin Blaze George, "The Protection of Well-Known Marks", Diakses 12 Mei 2023, <https://v1.lawgazette.com.sg/2009-11/feature3.htm>.

- mengambil keuntungan yang tidak adil dari karakter khas merek terkenal.⁶⁵

Terkait definisi merek terkenal, *Trade Marks Act 1998* memberikan definisi merek terkenal sebagai setiap merek terdaftar yang terkenal di Singapura atau setiap merek tidak terdaftar yang terkenal di Singapura dan dimiliki oleh orang yang adalah warga negara dari negara Konvensi atau berdomisili di, atau memiliki pendirian industry atau perdagangan yang nyata dan efektif di, suatu negara Konvensi, terlepas apakah orang tersebut menjalankan bisnis atau tidak, atau memiliki itikad baik, di Singapura.⁶⁶ Negara peserta Konvensi yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah negara-negara peserta *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau negara-negara anggota WTO.⁶⁷

Selanjutnya, dalam menilai keterkenalan suatu merek, *Trade Marks Act 1998* memberikan faktor-faktor berikut untuk dipenuhi:

1. Tingkat merek tersebut diketahui atau diakui oleh sektor publik yang relevan di Singapura;
2. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari:
 - a. Setiap penggunaan merek; atau
 - b. Setiap promosi merek, termasuk setiap iklan, setiap publisitas yang diberikan kepada, atau setiap presentasi di pameran apa pun, dari barang atau jasa dimana merek tersebut mengajukan pendaftaran;
3. Setiap pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara atau wilayah mana pun dimana merek digunakan atau diakui, dan jangka waktu pendaftaran atau permohonan tersebut;
4. Keberhasilan pelaksanaan hak apa pun atas merek dagang di negara atau wilayah mana pun, dan sejauh mana merek dagang tersebut diakui dan diketahui oleh otoritas yang berwenang dari negara atau wilayah tersebut; dan
5. Setiap nilai yang terkait dengan merek tersebut.⁶⁸

3. 3. 2. 9. Thailand

Di Thailand, dahulu merek terkenal dapat dicatatkan melalui *Department of Intellectual Property (DIP)* berdasarkan *Regulation Regarding Well-Known Marks B.E. 2548 (2005)*. Namun, *Notification of Cancellation of Rules of the Department of Intellectual Property Regarding Recordation of Well-Known Marks B.E. 2548 (2005)*, yang dikeluarkan tanggal 9 September 2015, menyatakan menghapus sistem pencatatan merek terkenal DIP karena Dewan Merek telah memiliki kriteria untuk menentukan apakah suatu merek itu

⁶⁵ Pasal 8 (3) dan Pasal 8 (4) *Trade Marks Act 1998*

⁶⁶ Pasal 2 *Trade Marks Act 1998*

⁶⁷ Nathan Lau, "Singapore: Well-Known Brands Enjoy Better Protection", *Managing IP*, 3 April 2005, Diakses 12 Mei 2023, <https://www.managingip.com/article/2a5cv84vap0fau7ojrq4g/singapore-well-known-brands-enjoy-better-protection>.

⁶⁸ Pasal 2 (7) *Trade Marks Act 1998*

terkenal. Demi harmonisasi peraturan, DIP membatalkan sistem pencatatan merek terkenal tersebut.⁶⁹

Walaupun sistem pencatatan merek terkenal sudah dihapuskan, karena Thailand adalah anggota Paris Convention dan TRIPS, perlindungan merek terkenal tetap diakui di negara tersebut. Perlindungan atas merek terkenal tersebut diperoleh dalam Section 8 (10) *Trade Mark Act B.E. 2534*⁷⁰ yang menyatakan merek yang identik atau sangat mirip dengan merek terkenal sejauh mungkin menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang pemilik atau asal barang tidak dapat didaftarkan.⁷¹ Perlindungan ini diberikan untuk merek terkenal, baik yang terdaftar maupun tidak di Thailand. Ruang lingkup perlindungan merek terkenal di Thailand meluas ke semua kelas dan semua jenis barang/ jasa untuk jangka waktu tidak terbatas.⁷²

Karena *Trade Mark Act B.E. 2534* tidak memberikan definisi khusus tentang merek terkenal, DIP⁷³ mendefinisikan sejauh mana merek terkenal dengan mengacu pada kriteria WTO dan TRIPS, yaitu:

1. Pengakuan oleh masyarakat luas; atau
2. Pengakuan publik di bidang terkait barang/ jasa; atau
3. Penerimaan konsumen atas reputasi merek dagang.⁷⁴

Di sini terlihat jelas, walaupun Thailand mengikuti standar kriteria WTO dan TRIPS, tetapi kriteria yang diberlakukan di Thailand untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, lebih sederhana daripada standar yang dikeluarkan oleh WIPO-WTO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

3. 3. 2. 10. Vietnam

Perlindungan merek, termasuk merek terkenal, di Vietnam diberikan melalui *Law on Intellectual Property 2005*. Pasal 74 (i) *Law on Intellectual Property 2005* menyatakan bahwa:

A mark shall be deemed to be indistinctive if it is a sign falling into one of the following categories:

- (i) *Signs identical with or confusingly similar to another person's mark recognized as a well known mark which has been registered for goods or services which are identical with or similar to those bearing such well known mark, or for dissimilar goods or*

⁶⁹ Sukontip Jitmongkolthong & Ploynapa Julagasigom, "Thailand: Recognition of Well-Known Marks", *Managing IP*, Maret 2016, Diakses 18 Mei 2023, https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2016/03/2016_Mar_Recognition_Well-Known_Marks_Thailand.pdf.

⁷⁰ *Trade Mark Act B.E. 2534* (1991) telah diamandemen dengan *Trade Mark Act B.E. 2543* (2000), kemudian diamandemen terakhir kali dengan *Trade Mark Act B.E. 2559* (2016).

⁷¹ Sukontip Jirmongkolthong & Ployanapa Julagasigon.

⁷² Nagadatta and Doyle Ltd, "Qualification and Protection of A Well-Known Mark", Diakses 18 Mei 2023, <http://www.nd-ip.com/files/Qualification%20and%20protection%20of%20a%20well-known%20mark.pdf>.

⁷³ Sesuai dengan *Regulations of the DIP Regarding Well-Known Marks B.E. 2548* (2005) yang kemudian direvisi dengan *Regulations of the DIP Regarding Well-Known Marks B.E. 2548* (2005) No. 2.

⁷⁴ Orachoon Boonyakiat, hal. 142-143.

services if the use of such mark may affect the distinctiveness of the well known mark or the mark registration was aimed at taking advantage of the reputation of the well known mark;

Suatu merek akan dianggap tidak *distinctive* apabila merek tersebut identik dengan atau sama dengan merek pihak lain yang diakui sebagai merek terkenal yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang identik atau mirip dengan yang memakai merek terkenal tersebut, atau untuk barang atau jasa yang tidak serupa jika penggunaan merek tersebut mungkin berefek pada kekhasan merek terkenal atau pendaftaran merek tersebut ditujukan untuk mengambil keuntungan dari reputasi suatu merek terkenal. Jadi karena tidak *distinctive*, maka pendaftaran merek seperti disebutkan di atas harus ditolak.⁷⁵

Di Vietnam, suatu merek terkenal tidak harus terdaftar terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan dari *Law on Intellectual Property 2005*.⁷⁶ Menurut Pasal 6 (3 a) *Law on Intellectual Property 2005*, hak atas merek terkenal di Vietnam secara otomatis didirikan melalui penggunaannya dalam perdagangan tanpa pendaftaran apapun. Selanjutnya, Pasal 129 (1 d) *Law on the Intellectual Property 2005* menyatakan bahwa penggunaan, tanpa ijin dari pemilik merek, d tanda yang identik dengan, atau mirip dengan, merek terkenal, atau tanda dalam bentuk terjemahan atau transkripsi dari merek terkenal untuk setiap barang atau jasa, termasuk yang tidak identik dengan, berbeda, atau tidak terkait dengan barang atau jasa pada daftar tersebut dari yang memakai merek terkenal, jika penggunaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan mengenai asal barang atau jasa atau kesan yang menyesatkan mengenai hubungan antara pengguna tanda tersebut dengan pemilik merek terkenal dianggap sebagai pelanggaran hak atas merek.

Terkait definisi merek terkenal, Pasal 4 (20) *Law on Intellectual Property 2005* menyatakan bahwa merek terkenal berarti merek yang dikenal luas oleh konsumen di seluruh wilayah Vietnam. Selanjutnya, Pasal 75 *Law on Intellectual Property 2005* memberikan 8 kriteria penilaian merek yang akan dianggap terkenal sebagai berikut:

1. Jumlah konsumen relevan yang mengetahui merek tersebut melalui pembelian atau penggunaan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut, atau dari iklan;
2. Lingkup wilayah peredaran barang;
3. Perputaran penjualan barang;
4. Periode penggunaan merek secara terus menerus;
5. Reputasi yang luas dari barang atau jasa yang memakai merek tersebut;
6. Negara yang memberikan perlindungan terhadap merek tersebut;
7. Negara-negara mengakui merek tersebut sebagai merek terkenal;
9. *Assignment price*, harga lisensi atau nilai kontribusi modal investasi dari merek tersebut.

⁷⁵ Dinh Quang Nguyen, "Protecting Well-Known Trademarks and Measures to Prevent Bad Faith Registrations in Vietnam", Slide show, IP Key, 15 Oktober 2019, Diakses 18 Mei 2023, https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/IPKey-SEA_oct2019_2_6_Nguyen-Quang_Presentation.pdf.

⁷⁶ *Ibid.*

Bila dilihat di sini, terdapat ketidakkonsistenan antara definisi merek terkenal yang terdapat dalam Pasal 4 (20) *Law on Intellectual Property* 2005 dengan kriteria menentukan merek terkenal yang terdapat dalam Pasal 75 *Law on Intellectual Property* 2005. Dalam Pasal 4 (20) *Law on Intellectual Property* 2005, merek dinyatakan terkenal suatu merek harus diketahui secara luas oleh semua konsumen seluruh wilayah Vietnam untuk dipertimbangkan “terkenal”. Sementara itu, dalam Pasal 75 *Law on Intellectual Property* 2005, status keterkenalan suatu merek bergantung terutama pada statusnya yang terkenal di antara sector public yang relevan.⁷⁷

4. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek terkenal dilindungi di berbagai negara ASEAN dengan berbagai cara. Bentuk perlindungan pertama adalah membedakan antara merek terkenal terdaftar atau tidak terdaftar. Bagi merek terkenal yang terdaftar akan mendapat perlindungan atas pendaftaran atau penggunaan merek yang serupa atau identik dengan merek terkenal tersebut di semua kelas barang dan/ atau jasa, baik yang sejenis atau pun tidak sejenis. Untuk merek terkenal yang tidak terdaftar, hanya akan mendapat perlindungan dari pendaftaran atau penggunaan merek terkenal tersebut di kelas barang dan/ atau jasa yang sama. Bentuk perlindungan semacam ini dianut di negara Filipina, Kamboja, Malaysia dan Myanmar. Sedangkan bentuk perlindungan merek terkenal lainnya adalah perlindungan dari pendaftaran atau penggunaan merek terkenal hanya di kelas barang dan/ atau jasa yang sama, tidak memandang apakah merek terkenal tersebut sudah terdaftar atau tidak di negara tersebut. Walaupun, kemungkinan untuk mendapat perlindungan dari pendaftaran atau penggunaan merek terkenal dari kelas barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis selalu terbuka, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu. Bentuk perlindungan merek terkenal seperti ini dikenal di Indonesia. Bentuk perlindungan merek terkenal yang terakhir adalah yang diberlakukan di Brunei, Laos, Thailand dan Vietnam dimana tidak terdapat perbedaan bentuk perlindungan merek terkenal terdaftar atau tidak terdaftar pada semua kelas barang dan/ atau jasa, baik yang sejenis atau pun tidak sejenis.

Daftar Pustaka

- Afif, Muhamad Shafwan dan Sugiyono, Heru, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia”, *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565-585.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- Alfarizi, Maolana, Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Literasi: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021): 46-70,691
<https://doi.org/10.53489/jis.v3il.26>.

⁷⁷ Xuan Le Loc & Duy Mai Linh, “Well-Known Trademarks in Vietnam: Theory and Practice”, Tilleke & Gibbins International Ltd, Agustus 2013, Diakses 19 Mei 2023, https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2013/08/2013_Aug_Trademarks_in_Thailand.pdf.

- Agarwal, Pankhuri, "Protection of Well-Known Trademarks in Malaysia: Compliant with Paris Convention, TRIPS and TPP?", *NLIU Journal of Intellectual Property Law* 6 (2017). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3>.
- ASEAN, "Intellectual Property Rights", Diakses 16 Maret 2023, <https://asean.org/our-communities/economic-community/competitive-innovative-and-inclusive-economic-region/intellectual-property-rights/>.
- Aye, Khin Myo Myo & Htay, Khin Yadanar, "Myanmar Sets Effective Date of the Trademark Law", *Managing IP*, 27 Maret 2023, Diakses 5 Mei 2023, <https://www.managingip.com/article/2bgfsgsz8221z24p2m8vls/sponsored-content/myanmar-sets-effective-date-of-the-trademark-law>.
- Blakeney, Michael, "The Protection of Well-Known Trademarks", WIPO Seminar on Intellectual Property, Cairo, Mesir, 17-19 Februari 2003, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/2003/ip_cai_1/pdf/wipo_ip_cai_1_03_8a.pdf.
- Boonyakiat, Orachoon, "Protection of Well-Known Mark against Trademark Dilution in Thailand", *Assumption University Law Journal* 4, no. 2 (2013): 116-150.
- Carlota, Amanda, "Fame Hard to Attain in the Philippines", *Asia Business Law Journal*, 4 Juni 2020, <https://law.asia/fame-hard-attain-philippines/>.
- Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, "South-East Asia IP SME Helpdesk: Guide to Trademark Protection in South-East Asia," Publications Office of the European Union, European Commission, 2020. Diakses 17 Maret 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2826/413400>.
- George, Justin Blaze, "The Protection of Well-Known Marks", Diakses 12 Mei 2023, <https://v1.lawgazette.com.sg/2009-11/feature3.htm>.
- Haskel, David, "Trademark Law in Cambodia", HR.org Legal Resources, Diakses 11 Mei 2023, <https://www.hg.org/legal-articles/trademark-law-in-cambodia-4827>.
- Jened, Rahmi, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 2000).
- Jitmongkolthong, Sukontip & Julagasigom, Ploynapa, "Thailand: Recognition of Well-Known Marks", *Managing IP*, Maret 2016, Diakses 18 Mei 2023, https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2016/03/2016_Mar_Recognition_Well-Known_Marks_Thailand.pdf.
- Lau, Nathan, "Singapore: Well-Known Brands Enjoy Better Protection", *Managing IP*, 3 April 2005, Diakses 12 Mei 2023, <https://www.managingip.com/article/2a5cv84vap0fau7ojrq4g/singapore-well-known-brands-enjoy-better-protection>.
- Lobo, Lionita Putri dan Wauran, Indirani, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1, (2021): 70-83. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83>.
- Loc, Xuan Le & Duy Mai Linh, "Well-Known Trademarks in Vietnam: Theory and Practice", Tilleke & Gibbins International Ltd, Agustus 2013, Diakses 19 Mei 2023, https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2013/08/2013_Aug_Trademarks_in_Thailand.pdf.
- Matsubara, Nobuyuki, "Protection of Well-Known and Famous Trademarks", Japan Patent Office & Asia Pacific Industrial Property Center, 2004, Diakses 6 April 2023, https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/protection_of_well-known_and_famous_trademarks_2004.pdf.

- Nagadatta and Doyle Ltd, "Qualification and Protection of A Well-Known Mark", Diakses 18 Mei 2023, <http://www.nd-ip.com/files/Qualification%20and%20protection%20of%20a%20well-known%20mark.pdf>.
- Ng, Kim Poh, Malaysia Court Rules on Scope of Protection for Well-Known Trademarks, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 12, no. 9 (1 September 2017): 727-728, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx131>.
- Nguyen, Dinh Quang, "Protecting Well-Known Trademarks and Measures to Prevent Bad Faith Registrations in Vietnam", Slide show, IP Key, 15 Oktober 2019, https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/IPKey-SEA_oct2019_2_6_Nguyen-Quang_Presentation.pdf.
- Ong, Charmayne, "Brunei", Tilleke & Gibbins, Lex Mundi, Mei 2018, Diakses 26 Mei 2023, <https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-LM-ASEAN-IP-Guide.pdf>.
- Purnamasari, Intan, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/PDT.SUSHKI/2015)*. Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Putra, Renggi Ardy, Legal Possibility to Regulate Defensive Mark as Well-Known Mark Protection in Indonesia, *Journal of Intellectual Property* 1 No. 1 (18 Agustus 2018): 1-12, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art1>.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi 8 (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Syukro, Ahmad Yakub, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha", *Syiar Hukum* 16, no. 1 (2019): 97-123. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5133>.
- Thavsothaly, Tok, "Protection of Well-Known Marks in Cambodia", BNG Legal Newsletter, Mei 2016, <https://bnglegal.com/cn/wp-content/uploads/2016/08/160525-Protection-of-Well-Known-Marks-in-Cambodia-May.pdf>.
- Thu, Hà Thi Nguyet, "Well-Known Trademark Protection: Reference to the Japanese Experience", WIPO, 2010, Diakses 7 April 2023, https://pdfsecret.com/queue/well-known-trademark-protection-wipo_5a702d15d64ab2fb5d9875ad_pdf?queue_id=-1.
- World Intellectual Property Organization, "Cambodia", Diakses 11 Mei 2023, https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=KH.
- World Trade Organization, "Cambodia", Diakses 11 Mei 2023, https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_cambodge_e.htm.

Peraturan Perundang-undangan

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883

The Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

WIPO-WTO Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.

Brunei Trade Marks Act Cap 98 2000

Filipina Intellectual Property (IP) Code 1997.

Indonesia UU No. 20/ 2016 tentang Merek.

Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67/ 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Kamboja *Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition* 2002.

Laos *Law No. 1/ NA* tertanggal 20 Desember 2011.

Malaysia *Trade Marks Act* 1976.

Myanmar *Trademark Law* 2019.

Singapura *Trade Marks Act* 1998.

Thailand *Trade Marks Act* 1998 B.E. 2534

Vietnam *Law on Intellectual Property* 2005.