

PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

Oni Madona, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: onimadona02@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk meninjau kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal asing tidak terdaftar di Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek terkenal asing yang hak atas merek nya dilanggar. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia tetap dilindungi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia guna memberikan perlindungan sepanjang kriteria merek terkenal terpenuhi. Pemilik merek terkenal asing yang hak eksklusif atas merek nya dilanggar dapat melakukan gugatan pembatalan yang diatur pada pasal 76 ayat 1 dan 2, pasal 83 serta pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kata Kunci: Merek, Merek Terkenal Asing, Gugatan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to review legal certainty regarding the protection of unregistered foreign well-known marks in Indonesia and the legal efforts taken by owners of well-known foreign marks whose rights to their marks are violated. This study uses research methods, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that well-known foreign brands that are not registered in Indonesia are still protected in Indonesia based on the explanation of Article 21 paragraph 1 letter b of the Trademark and Geographical Indications Law, an international convention ratified by Indonesia to provide protection as long as the criteria for famous brands are met and taking into account the following theories. theory of intellectual property protection. Owners of well known foreign marks whose exclusive rights to their marks are violated can file a lawsuit for cancellation as regulated in article 76 paragraphs 1 and 2, article 83 and article 84 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Key Words: Marks, Wellknown Foreign Marks, Lawsuit.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perdagangan di era digitalisasi ekonomi pada aktivitas yang pada mulanya pergerakan roda perekonomian secara langsung bergeser ke digital. Kegiatan yang memanfaatkan bantuan dari teknologi maupun komunikasi di bidang ekonomi ditimbulkan karena perubahan ekonomi dunia untuk percepatan perekonomian guna mengefisienkan kegiatan dalam mendukung akselerasi ekonomi, untuk menciptakan perdagangan yang bebas untuk pemilik usaha. Perekonomian menjadi urusan yang paling serius terhadap kemajuan bangsa dapat bersaing secara global. Kekayaan intelektual merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia dan berperan dalam industri kreatif yang kuat

dalam memberi kontribusi ekonomi nasional. Salah satu aspek kekayaan intelektual adalah merek untuk menjadi daya pembeda dengan produk lainnya. Dalam hal inovasi produk yang dipenuhi untuk pangsa pasar, pengusaha/pedagang tidak menginginkan ciptaannya ditiru maupun dibajak, sehingga hal tersebut merupakan hal yang dibutuhkan oleh pemilik usaha dalam melakukan pendaftaran merek guna menjaga keaslian dan dilindungi oleh hukum.

Indonesia merupakan bagian anggota dari *WTO-TRIPs Agreement* dan sudah mengharmonisasikan intisari peraturan Merek dengan tolak ukur dari *TRIPs Agreement*. Sehingga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan ketentuan di Indonesia mengenai Merek.¹ Sudah menjadi keharusan bahwa merek memiliki kapasitas yang membedakan "*capable distinguishing*" dengan merek lainnya.² Pada perubahan aturan Merek di Indonesia, mulanya adalah sistem deklaratif kemudian untuk menjamin kepastian diubah menjadi sistem konstitutif yang membuktikan bahwa perkembangan dunia di bidang perdagangan memberikan efek terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia.³

Di bidang perdagangan global saat ini, Merek menjadi bermanfaat untuk melindungi kompetisi antar pengusaha. Hal ini karena di dunia usaha Merek memiliki arti yang tidak ternilai harganya. Merek mencerminkan identitas dari perusahaan, profesionalitas perusahaan serta jaminan dari produk maupun barang dari perusahaan. Merek dapat dijadikan sebagai hal yang dapat meningkatkan kepercayaan dari pembeli/konsumen. Apabila Merek tersebut sudah terkenal, maka akan berdampak pada kemudahan pemasaran sehingga akan mendapat keuntungan yang banyak untuk pelaku usaha.⁴ Merek yang sudah dikategorikan sebagai Merek terkenal, akan membawa dampak suatu tindakan pelanggaran merek. Hal ini karena merek terkenal telah menjalani kegiatan dagang yang telah melampaui batas negara.⁵ Merek terkenal asing sering dipalsukan oleh pelaku usaha di Indonesia, sehingga pemilik Merek terkenal Asing akan mengalami kerugian terhadap reputasi yang didapatkan dengan cara promosi dalam skala nasional bahkan dalam lingkup internasional secara terus menerus sehingga dapat menyebabkan citra perusahaan kurang bagus di mata konsumen/pelanggan.⁶

Masyarakat Indonesia cenderung berminat produk asing (luar negeri) khususnya Merek Terkenal. Namun, kemampuan membeli masyarakat rendah karena harga dari barang-barang merek terkenal yang relatif mahal yang menyebabkan masyarakat tidak dapat membeli produk luar negeri. Merek-merek Terkenal yang

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018), 39-40

² Hounand dan Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Tanpa Izin Menurut Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis" *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 6 (2023): 4-5

³ Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020), 34-45

⁴ Septarina, Muthia dan Salamiah. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia" *Jurnal Al'Adl XII*, No. 1 (2020): 2-3

⁵ Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)". *Jurnal Private Law VIII*, No. 1 (2020)

⁶ Alhabib, Munawar. dkk "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2023). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah* 4, No. 3 (2023): 6-7

banyak ditiru memiliki tingkatan kualitas yang semakin tinggi kualitasnya maka semakin rendah harga yang dijual.⁷ Sehingga, masyarakat membeli barang-barang yang serupa dengan tampilan, kualitas dan harga yang sangat jauh dari merek terkenal asing. Merek terkenal yang dikenal masyarakat dan penjualan produk atau jasa nya tinggi sering ditiru oleh pelaku usaha pada penggunaan merek yang terdapat unsur kesamaan dengan Merek terkenal.⁸ Produk-produk tersebut dijual bebas di pasaran, baik dari pasar tradisional, toko kecil, bahkan di pinggir jalan. Hal tersebut memberikan peluang untuk pelaku usaha yang mempunyai iktikad tidak baik menggunakan dan berusaha mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sehingga mengakibatkan kerugian besar dan citra buruk bagi pemilik merek terkenal asing.⁹

Disamping itu, kewajiban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang bertugas merumuskan serta implementasi aturan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) sebagai garda terdepan dalam menyeleksi merek baru yang akan didaftarkan, sepatutnya menyeleksi dengan teliti apabila ada merek yang terindikasi pelanggaran yang memiliki kesamaan dengan pemilik Merek Terkenal. Akan tetapi, masih banyak merek yang berasal dari luar negeri dengan kapasitas telah menjadi terkenal yang tidak didaftar di Indonesia justru didaftarkan oleh pelaku usaha di negara Indonesia untuk membonceng ketenaran. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) masih belum kompeten serta kurang menjalankan dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari pedoman ketentuan Merek di Indonesia¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) masih meloloskan merek yang mendaftarkan yang memiliki kriteria persamaan dengan Merek Terkenal.¹¹ Studi ini dibuat berdasarkan dengan hasil penelusuran penulis dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Berdasarkan sumber-sumber bahan kepustakaan yang telah penulis telusuri, penulis telah menemukan 2 bahan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perbandingan dalam penulisan studi ini, yaitu *Pertama*: jurnal yang ditulis oleh I Kadek Agus Wira Putra dan Ida Ayu Sukihana, berjudul "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Dilanggar Pada Pokoknya (Studi Kasus Merek Caberg)" yang diterbitkan pada Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana. Vol. 11, No. 03, Mei 2022. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah terkait dengan upaya dalam perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang ada di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum untuk pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar "CABERG" oleh Arifin Daniel. Dan *Kedua*: yang ditulis oleh Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung

⁷ Sari, Novita Permata dan Astariyani, Ni Luh Gede. "Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 3 (2019): 3-4

⁸ Istiqmalia, Medisita Nurfauziah dan Iwan Erar Joesoef. "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Pemilik Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 3 (2021): 14-15

⁹ Lobo, Lionitas Putri dan Wauran, Indirani. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia". *Masalah-masalah Hukum* 50, No. 1 (2021): 11-12

¹⁰ Afif, Muhamad Shafwan dan Sugiyono, Heru. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia" *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 2-3

¹¹ Riviyusnita, Rianda dan Kesuma, Derry Angling. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek yang Menyebabkan Persaingan Curang Menurut UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek". *Jurnal Ilmu Hukum* 27, No 2. (2021): 7-8

Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)“ yang diterbitkan oleh Jurnal Private Law, Universitas Sebelas Maret. Vol. VII, No. 1, Juni 2020. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum untuk pemilik merek asing dengan spesifikasi merek yang terkenal terhadap adanya penghapusan merek asing (terkenal) yang terdaftar. Yang menjadi pembeda studi ini dengan 2 penelitian yang telah diuraikan diatas adalah penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pengaturan merek Terkenal Asing yang tidak terdaftar di Indonesia dengan rujukan ketentuan internasional yang berdasarkan dengan *TRIPS Agreement*, *Konvensi Paris* dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal asing yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia dalam hal ini adalah pemilik merek terkenal asing yang merek nya belum didaftarkan di Indonesia. Cakupan dari penelitian ini lebih merujuk pada ketentuan internasional dan hukum positif di Indonesia. Sehingga topik pada studi ini yaitu **“PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Merek Terkenal Asing yang tidak terdaftar Indonesia berdasarkan *TRIPS Agreement*, *Konvensi Paris*, Undang-Undang No 20 Tahun 2016 dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pemilik merek terkenal asing yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan Merek Terkenal Asing yang tidak terdaftar Indonesia berdasarkan *TRIPS Agreement*, *Konvensi Paris*, Undang-Undang No 20 Tahun 2016 dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi pemilik merek terkenal asing yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan studi ini memakai jenis penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum yang telah ada. Penulisan karya ilmiah ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dari studi ini ialah bahan hukum primer serta sekunder. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menganalisis, menyusun, mengolah untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini pada bahan kepustakaan terhadap bahan hukum pada permasalahan dalam studi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Merek Terkenal Asing yang tidak Terdaftar Indonesia berdasarkan *TRIPS Agreement*, *Konvensi Paris*, Undang-Undang No 20 Tahun 2016 dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Di era globalisasi, pemilik merek melakukan upaya untuk membangun reputasi bahkan sebelum produknya didistribusikan secara luas melewati batas lintas negara. Terlepas dari volume atau jumlah penjualan, konsumen yang memiliki akses terhadap publikasi internasional, internet atau televisi pasti mengenal merek-merek terkenal.

Beberapa Merek terkenal dijual dalam jumlah sedikit di beberapa negara guna melindungi kekhususan kepemilikan Merek pada pangsa pasar tertentu.¹² Merek sangat penting bagi reputasi perusahaan dan strategi pemasaran. Reputasi dan citra perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan yang merupakan landasan untuk menarik pelanggan setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Merek terkenal Keunggulan merek terkenal antara lain dapat keuntungan secara finansial, mudah dijual dan diiklankan/dipasarkan.¹³

Kekayaan Intelektual sangat penting untuk dilindungi, karena masyarakat yang tergolong industri maju serta masyarakat Barat sangat memperhatikan dalam menyikapi perlindungan hukum nya. Karena hasil karya dalam hal Kekayaan Intelektual merupakan produk kreativitas intelektual manusia, yang muncul melalui proses dengan pengorbanan finansial, waktu, dan tenaga yang signifikan.¹⁴ Robert M. Sherwood mengemukakan beberapa Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. *Recovery Theory*, pencipta maupun penemu yang menginvestasikan waktu, uang dan tenaga dalam rangka menciptakan karya intelektual sepatutnya menerima kembali atas ciptaannya, berupa pemberian hak eksklusif terhadap karya yang telah dihasilkan;
2. *Incentive Theory*, insentif harus dipersembahkan untuk mendorong tindakan/ kegiatan yang bermanfaat;
3. *Reward Theory*, menurut teori ini ketika karya intelektual dihasilkan oleh seseorang, maka penemu atau pencipta nya sepatutnya menerima penghargaan sebagai imbalan atas usaha dalam menghasilkan karyanya;
4. *Risk Theory*, karena karya intelektual adalah pengkajian yang memiliki akibat yang dapat dimungkinkan pihak lain untuk mendapatkan cara lebih dulu maupun mengembangkannya, maka wajar apabila diberikan perlindungan;¹⁵

Peraturan merek lahir dari *TRIPs Agreement* yang didalamnya yang mengatur ketentuan yang wajib dijalankan oleh anggota WTO-*TRIPs Agreement*. Anggota WTO tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi terhadap mitra dagang negara manapun.¹⁶ Indonesia telah meratifikasi *TRIPs Agreement* yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan berkewajiban melaksanakannya sejak tahun 2006. Selain itu, Indonesia juga telah menetapkan Konvensi Paris yang dimasukkan pada Keputusan Presiden (Keppres) 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*. *TRIPs Agreement* secara tegas mengatur bahwa semua anggota harus mematuhi dan menerapkan standar-standar dari Perjanjian *TRIPs* dengan patuh secara penuh. Sehingga setiap anggota WTO, termasuk Indonesia wajib tunduk kepada *TRIPs Agreement* dan Konvensi Paris

¹² Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020), 1-2

¹³ Putra, I Kadek Agus Wira Putra dan Sukihana, Ida Ayu "Perlindungan Merek Terkenal Yang Dilanggar Pada Pokoknya (Studi Kasus Merek Caberg)." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 03 (2022): 5-6

¹⁴ *Ibid*, 6-7

¹⁵ Indrawati, Septi dan Amnesti, Sheila Kusuma Wardhani. "Perlindungan Hukum Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen". *AMNESTI Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019): 6-7

¹⁶ Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020), 54-55

tersebut.¹⁷ Pada ketentuan Konvensi Paris, perlindungan pada Merek terkenal yang tidak terdaftar hanya dibatasi dengan barang atau jasa dalam keadaan dimana penggunaannya cenderung membingungkan konsumen.¹⁸ *TRIPs Agreement* mengatur merek secara komprehensif pada Bagian 2 pasal 15 - 21. Pengertian merek berdasarkan Pasal 15 Perjanjian TRIPs dapat dipahami bahwa, merek merupakan setiap tanda, kombinasi tanda untuk menjadi pembeda dengan produk/jasa dari suatu perusahaan dengan yang lainnya agar dapat dinyatakan sebagai suatu merek. UU MIG sebagai wujud dari pengharmonisasi substansi hukum Merek sebagai kewajiban negara anggota dari *WTO-TRIPs Agreement*.¹⁹ Pengertian Merek pada peraturan di Indonesia tercantum pada ketentuan pasal 1 (1) pada UU MIG.

Kriteria dari suatu merek yang terkenal sesuai *TRIPs Agreement* dituangkan kedalam pasal 16 (2). Berdasarkan pasal 16 (2) Perjanjian *TRIPs* dapat dipahami mengenai merek yang termasuk merek terkenal (*well-known*) harus mempertimbangkan pengetahuan/ informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang merek dagang yang didapatkan dengan adanya usaha melalui promosi merek.²⁰ Sesuai dengan pasal 16 (3) Perjanjian TRIPs merupakan tindak lanjut yang baik untuk perlindungan Merek terkenal²¹

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris juga menegaskan untuk menolak terhadap merek yang menyerupai merek yang sudah terkenal. Dalam pasal 6 *bis* Konvensi Paris dapat diperuntukkan terhadap produk yang tidak mempunyai persamaan dengan produk Merek terdaftar, sepanjang pendayagunaannya berhubungan dengan produk akan membuktikan suatu ikatan dengan suatu produk pemilik dari Merek yang sudah terdaftar serta kebutuhan dari pemegang dari Merek dirugikan karena adanya pemakaian tersebut.²² Pasal 6 *bis* Konvensi Paris berlaku pada produk yang tidak memiliki kesamaan dengan produk yang terdaftar, hal ini diperhatikan pada penggunaan pada merek yang memiliki keterkaitan dengan produk yang akan mempertunjukkan adanya hubungan dengan produk pemilik merek yang terdaftar. Selain itu kepentingan dari pemegang merek terdaftar yang dirugikan yang disebabkan karena adanya pemakaian merek. Aturan yang terkandung pada pasal 6 *bis* Konvensi Paris memperkenalkan konsep Merek Terkenal kepada hukum internasional. Negara anggota setuju untuk mencegah pihak-pihak lain mendaftarkan Merek yang memuat kesamaan dengan merek lain atau berpotensi menciptakan kebingungan kepada konsumen pada jenis produk yang serupa atau sama, bahkan jika merek terkenal tersebut tidak terdaftar di wilayah negaranya.²³

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia yang telah meratifikasi Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris pada hakekatnya wajib tidak menerima adanya permintaan dari pengusaha untuk mendaftarkan merek yang sejenis dengan merek terkenal yang asing

¹⁷ Chandra, Dendy Widya, dkk. "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)". *Notarius* 13. No. 1 (2020): 8-9

¹⁸ Alhabib, Munawar. dkk "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2023). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah* 4, No.3 (2023): 11-12

¹⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018), 39-40

²⁰ *Ibid.* 46-45

²¹ Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020), 61-62

²² *Ibid.*, 59-60

²³ *Ibid* 2-3

dengan hak merek nya yang belum terdaftar di Indonesia. Sehingga, dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 21 (1) huruf b, c juga berisi peraturan yang terdapat kegiatan penolakan didaftarkan merek yang mempunyai kesamaan dengan merek yang terkenal.

UU MIG tidak secara langsung memuat definisi terkait merek yang sudah terkenal, namun pengaturan mengenai Merek Terkenal bisa ditemui pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu di dalam Penjelasan Pasal 21 huruf b, terdapat 3 kriteria merek terkenal, yaitu:

- terdapat suatu pengetahuan dari masyarakat mengenai merek;
- terdapat reputasi merek yang didapat dari kegiatan promosi secara terus menerus dan gencar, dengan investasi di berbagai negara yang ada di dunia;
- terdapat bukti/informasi dari pendaftaran suatu merek yang dimaksud di beberapa maupun berbagai negara.

Selain diatur pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai kriteria merek terkenal yang definisinya tidak secara langsung diatur. Kriteria merek terkenal tercantum pada pasal 17 (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016, Yurisprudensi MA RI No. 022 K/N/HaKi/2002. Sehingga, dalam memutuskan apakah merek tersebut termasuk ke dalam merek terkenal perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Pendaftaran atas merek diharuskan untuk pelaku usaha pemilik merek yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikad baik.²⁴ Ada 2 cara untuk mendaftarkan merek berdasarkan UU MIG yaitu melalui pendaftaran merek biasa dan hak prioritas.²⁵ Hak prioritas merupakan suatu hak dari pemohon untuk mendapatkan pembenaran bahwa adanya tanggal dari penerimaan dari negara berasal merupakan suatu tanggal yang prioritas di negara yang dituju, pengajuan tersebut perlu memperhatikan tenggang yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati. Hak prioritas juga dimuat pada ketentuan merek di Indonesia, yaitu dimuat dalam pasal 9 - 10 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pendaftaran merek tidak semua pemohon mengajukan hak prioritas, hak ini hanya akan dikasih jika terdapat usulan/permohonan untuk mendapatkan hak tersebut, dengan rentang waktu yang serta telah mencakup persyaratan yang telah ditentukan²⁶

Protokol Madrid merupakan sarana bagi pelaku usaha nasional maupun permohonannya di tujukan kepada Indonesia untuk mendaftarkan merek dagang dengan cepat dan terjangkau. Pendaftaran merek internasional diatur pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pasal 52. Sistem ini menyediakan pilihan untuk pemegang merek supaya mendapat perlindungan merek di berbagai negara. Sistem ini memberikan perlindungan untuk negara peserta dari perjanjian. Merek yang telah terdaftar di negara peserta perjanjian, maka akan secara langsung juga akan tercatat sebagai negara yang mendaftarkan di negara anggota protokol madrid tersebut.²⁷

²⁴ Dewinta, Ida Ayu Made Rizky dan Astariyani, Ni Luh Gede. "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2019): 6-7

²⁵ Manuaba, Ida Ayu Sintya Naraswari dan Parsa, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas Di Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 12 (2019): 5-6

²⁶ Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)". *Jurnal Private Law VIII*, No.1 (2020): 5-6

²⁷ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018), 39-40

Jika dilihat berdasarkan kriteria dari Merek Terkenal sesuai ketentuan yang terkandung pada penjelasan dari pasal 21 (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 6 *bis* Konvensi Paris yang juga diatur lebih lanjut didalam pasal 16 (2), (3) Perjanjian TRIPs bahwa suatu merek yang terkenal serta suatu merek yang terkenal dari luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia akan dilindungi oleh hukum yang sama sepanjang 3 kriteria merek terkenal dapat dipenuhi oleh pemilik merek terkenal.

3.1. Upaya Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Asing yang Mereknya di Daftarkan oleh Pihak Lain di Indonesia

TRIPs Agreement mengatur *National Treatment* pada *Article 3* ayat (1) yang mewajibkan setiap negara anggota memberikan perlindungan tanpa harus membedakan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual. Merek terkenal memiliki perlindungan yang bersifat lintas negara, apabila ada orang yang ingin mendaftarkan mereknya dengan memiliki kesamaan dengan merek terkenal lain maka pemohon tersebut memiliki itikad tidak baik dengan menumpang merek terkenal.

Pada tahap pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, lembaga pendaftaran merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) perlu teliti untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek pada persamaan pokoknya maupun keseluruhannya untuk pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya sebelum diterbitkannya sertifikat merek. Sehingga, apabila 3 kriteria merek terkenal terpenuhi maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) harus menolak pendaftaran merek kesamaan dengan Merek pihak lain.

Pemegang hak dari merek yang terindikasi terkenal serta merek luar negeri tersebut terkenal dan belum didaftarkan di Indonesia dapat melakukan upaya hukum gugatan pembatalan, sebagaimana diatur pada Pasal 76 (1), (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan ini dapat diusulkan pemilik Merek Terkenal Asing sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 76 (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih lanjut, juga dapat melakukan gugatan perdata yang diatur pada pasal 83 ayat 2 UU MIG. Proses gugatan pada pasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dipahami bahwa pemohon dapat mengusulkan permohonan yang ditujukan ke hakim agar dapat melakukan penghentian pembuatan, penjualan, transaksi produk atau layanan yang memakai merek tanpa adanya izin dari pemegang merek. Sehingga, pemegang merek terkenal asing dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan/ permintaan ganti rugi, penghentian kegiatan merek dengan itikad tidak baik untuk mendapat kekuatan hukum tetap serta merek nya dibatalkan secara administrasi.

Ketentuan sanksi pidana yang terkandung pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur merek yang tidak terdaftar di negara Indonesia. Karena istilah kata yang terkandung dalam delik pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur terhadap merek yang sudah terdaftar, dengan demikian peraturan yang ada pada UU MIG mengenai sanksi pidana tidak memuat perlindungan yang tidak terdaftar di Indonesia baik merek biasa maupun merek terkenal. Selain itu, penerapan ketentuan pidana hanya diberikan di lingkup negara Indonesia, sehingga secara internasional sanksi pidana pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat dilaksanakan/ diterapkan karena dasar yang dapat dijadikan buktinya adalah merek terdaftar pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran merek tidak akan pernah terjadi apabila Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) tidak menerima merek lokal untuk mendaftarkan mereknya yang mempunyai kesamaan dengan suatu merek terkenal asing. Pengajuan gugatan dalam penolakan permohonan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga tersebut harus memperhatikan ketentuan yang terkandung pada penjelasan dari pasal 21 (1) huruf b UU MIG.

4. Kesimpulan

Pasal 6 *bis* Konvensi Paris dan Pasal 16 (2), (3) Perjanjian TRIPs merupakan pengaturan perlindungan Merek secara internasional, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan *TRIPs Agreement* Indonesia wajib mengharmonisasikan ketentuan merek terkenal sehingga Indonesia mengatur Merek Terkenal pada pasal 16 ayat 1 huruf b, c, pasal 76 (1), (2), 83 (3) serta 84. Ada dua teori perlindungan merek diantaranya yaitu *Recovery Theory*, *Incentive Theory*, *Reward Theory*, dan *Risk Theory* yang menentukan bahwa hak kekayaan intelektual di Indonesia perlu mendapatkan perhatian. Terdapat kriteria untuk menentukan merek terkenal yaitu terdapat suatu pengetahuan dari masyarakat terkait merek, reputasi merek yang didapat dari kegiatan promosi secara terus menerus dan gencar, dengan investasi di berbagai negara yang ada di dunia, bukti/informasi dari pendaftaran suatu merek yang dimaksud di beberapa maupun berbagai negara. Berdasarkan peraturan tersebut merek terkenal dari luar negeri (asing) yang belum terdaftar di Indonesia akan mendapat suatu perlindungan dari hukum di negara Indonesia sepanjang memenuhi kriteria merek terkenal. Pemilik merek terkenal yang hak atas merek nya dilanggar di Indonesia oleh pelaku usaha lain dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan pada pasal 76 (1), (2), gugatan perdata pada pasal 83 dan pasal 84.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Bali, Swasta Nulus, 2018)
- Noerhadi, Cita Citrawinda. *Perlindungan Merek Terkenal Dan Konsep Dilusi Merek Dari Perspektif Global*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2020)

Jurnal Ilmiah:

- Putra, I Kadek Agus Wira Putra dan Sukihana, Ida Ayu "Perlindungan Merek Terkenal Yang Dilanggar Pada Pokoknya (Studi Kasus Merek Caberg)." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 03 (2022)
- Dewinta, Ida Ayu Made Rizky dan Astariyani, Ni Luh Gede. "Pengaturan Penolakan Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2019)
- Manuaba, Ida Ayu Sintya Naraswari dan Parsa, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas Di Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 12 (2019)
- Sari, Novita Permata dan Astariyani, Ni Luh Gede. "Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016". *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 3 (2019)

- Hounand dan Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Tanpa Izin Menurut Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis" *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 6 (2023)
- Alhabib, Munawar. dkk "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Merek Terdaftar Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2023). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al Hikmah* 4, No. 3 (2023)
- Lobo, Lionitas Putri dan Wauran, Indirani. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia". *Masalah-masalah Hukum* 50, No. 1 (2021)
- Afif, Muhamad Shafwan dan Sugiyono, Heru. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia" *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021)
- Istiqmalia, Medisita Nurfauziah dan Iwan Erar Joesoef. "Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek: Studi Perlindungan Pemilik Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 3 (2021)
- Riviyusnita, Rianda dan Kesuma, Derry Angling. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek yang Menyebabkan Persaingan Curang Menurut UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek". *Jurnal Ilmu Hukum* 27, No. 2 (2021)
- Septarina, Muthia dan Salamiah. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia" *Jurnal Al'Adl* XII, No. 1 (2020)
- Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015)". *Jurnal Private Law* VIII, No. 1 (2020)
- Chandra, Dendy Widya, dkk. "Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN)". *Notarius* 13, No. 1 (2020)
- Indrawati, Septi dan Amnesti, Sheila Kusuma Wardhani. "Perlindungan Hukum Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen". *AMNESTI Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
TRIPs Agreement (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)
Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)