

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DILANGGAR PADA POKOKNYA (STUDI KASUS MEREK CABERG)

I Kadek Agus Wira Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

wiraputragen@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

ayu_sukihana@unud.ac.id

DOI: KW.2022.v11.i03.p14

ABSTRAK

Hak merek merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari aspek hukum. Suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum jika sudah melakukan pendaftaran. Merek disebut sebagai merek terkenal apabila sudah memenuhi kriteria dari merek terkenal, namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum menjelaskan secara rinci terkait definisi dari suatu merek terkenal. Walaupun sudah terdapat pengaturan terhadap merek, sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi terutama persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh sengketa merek terkenal "CABERG" antara Caberg S.p.A dengan Arifin Daniel. Tujuan dari penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal di Indonesia dan perlindungan hukum pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar "CABERG" yang didaftarkan oleh Arifin Daniel. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu yuridis normatif. Terdapat dua perlindungan yang diberikan terhadap merek yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berdasarkan UU Merek mengatur terkait perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk menghindari terjadinya pelanggaran seperti persamaan nama suatu merek antara merek yang satu dengan yang lainnya dalam upaya hukum bagi pemegang merek untuk melindungi mereknya.

Kata Kunci : Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, , Pendaftaran.

ABSTRACT

Trademark rights are a part of intellectual property rights that must be protected from legal aspects. Trademark will get legal protection if it has been registered. Trademark is referred to as a well-known brand if it meets the criteria for a well-known brand, but under Act No.20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications has not explained in detail the definition of a well-known mark. Although there are regulations on brands, trademark disputes in Indonesia still often occur, especially similarities in principle. One example of the famous brand dispute "CABERG" between Caberg S.p.A and Arifin Daniel. The purpose of this writing scientific papers in the form of journal is to find out how the legal protection efforts for well-known brand owners in Indonesia and the legal protection of well-known brand owners Caberg S.p.A against the registered mark "CABERG" by Arifin Daniel. The writing of this journal uses normative research methods. There are two protections given to brands such as preventive legal protection and repressive legal protection. Based on the Trademark Law, it regulates legal protection related to trademarks to avoid violations such as the similarity of a brand between one brand and another in legal efforts for brand holders to protect their marks.

Key Words: Well-known Mark, Legal Protection, Registration.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi membuat persaingan usaha di dalam dan luar negeri semakin sengit, khususnya peran hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat penting guna mencapai persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktek persaingan tidak sehat.¹ Selain merek hak kekayaan intelektual juga meliputi desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, paten, varietas tanaman dan hak cipta. Kekayaan intelektual berwujud simbol yang dilekatkan pada jasa atau barang yang dipasarkan dengan tujuan agar dapat menjadi pembeda jasa atau barang sejenis yang diperdagangkan atau diciptakan oleh pihak lainnya disebut dengan merek.² Makna dan pengertian merek terus mengalami perubahan dan perkembangan, seiring dengan kelajuan jaman dan teknologi.³ Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, Merek termasuk bagian dari Hak Milik Perindustrian. Salah satu konvensi yang mengatur perihal hak milik perindustrian secara internasional merupakan Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Selain diatur melalui *Madrid Agreement*, *Paris Convention*, Merek juga diatur secara komprehensif melalui *TRIPs Agreement*. Sebagai Negara anggota WTO-TRIPs agreement, Indonesia telah mengharmonisasi substansi hukum Merek sesuai dengan standar-standar internasional *TRIPs Agreement*.⁴

Sejak zaman Hindia Belanda merek sudah mulai berkembang di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LNRI Tahun 2016 Nomor 252, TLNRI Nomor 5953 (untuk selanjutnya disebut UU Merek) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait merek.⁵ Upaya untuk menyelenggarakan usaha yang baik dan sehat di dunia persaingan usaha UU Merek menjelaskan bahwa merek sangatlah berperan penting dalam dunia persaingan usaha. Sebagai alat untuk mengetahui kualitas produk, alat yang digunakan untuk mengetahui asal dari sebuah produk, serta alat untuk mengetahui keaslian dari suatu produk maka disinilah peran dari sebuah merek digunakan. Oleh sebab itu, dalam memberikan kenaikan layanan kepada masyarakat secara luas diperlukannya pengaturan yang sangat memadai tentang merek. Demi terciptanya perlindungan hukum dari berbagai persaingan yang diperbuat oleh pihak lain yang bisa menyebabkan pemegang merek mengalami kerugian dalam hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek. Beberapa negara telah menerapkan peraturan yang dapat dipergunakan untuk menggugat atau menuntut ganti kerugian

¹ Sulastri, Satino, and Yuliana Yuli W. "Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160-172.

² Bafadhal, Thoyyibah. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 21-41.

³ Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018, h. 39.

⁵ Desmayanti, Rakhmita. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1-21.

ke pengadilan jika terdapat perbuatan yang menggunakan merek tanpa izin dari pemegang merek.

Beberapa Negara berkembang masih kurang memperhatikan dalam perlindungan merek yang efektif bagi yang sudah dikenal oleh masyarakat internasional atau biasa disebut sebagai merek terkenal, sebab perusahaan di negara-negara majulah yang kebanyakan memiliki merek terkenal tersebut. Sedangkan di lain sisi, bagi negara berkembang melirik kesempatan itu untuk menjadikannya sebuah keuntungan dari beberapa negara yang kurang mampu di bagian selatan kemasayarakat maju di bagian utara.⁶ Melihat dari kesuksesan dan popularitas dari suatu merek oleh seseorang atau perusahaan dikalangan masyarakat yang menyebabkan banyak kalangan yang menggunakan kesempatan atau situasi tersebut demi memperoleh profit dari merek terkenal tersebut. Karena hal itu membuat banyak pihak yang menggunakan berbagai macam motif seperti melawan norma kesusilaan dan norma hukum di dunia persaingan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Ketertarikan tersebut membuat pihak lain meniru dengan mengikuti, membongcong, dan menyamakan baik ciri-ciri dan bentuk atas merek terkenal tersebut.⁷

Berdasarkan sistem hukum *common law*, tindakan persaingan curang (*unfair competition*) biasa disebut dengan pembongcongan merek (*passing off*). Dengan terdapatnya pihak curang yang mendompleng atau membongcong merek orang lain demi mendapat keuntungan secara finansial merupakan perlakuan yang dapat menyebabkan pemilik dari merek yang sudah dengan itikad baik dan mendaftarkan mereknya mengalami kerugian. Suatu merek wajib memiliki ciri khas sebagai pembeda (*capable of distinguishing*) dan memenuhi ketentuan mutlak yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Dalam membedakan kekuatan jasa atau barang yang diproduksi suatu perusahaan, sebuah merek diharuskan mempunyai tanda yang dipakai (*sign*). Adapun sebagai pembeda tersebut, barang atau jasa harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) dalam merek.⁸ UU Merek belum menegaskan terkait pengertian dari merek terkenal. Alhasil, nantinya akan susah dalam melindungi suatu merek terkenal dan akan berdampak pada perlindungan merek. Dan sampai sekarang, masih banyak terjadi sengketa di pengadilan mengenai merek terkenal.⁹

Sengketa Merek terjadi antara Produsen helm asal italia, Caberg S.p.A yang beralamat di Via Emilia 11 Azzano San Paolo, 24052 mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar "CABERG" No. IDM000381631 atas nama Arifin Daniel. Dalam kasus ini yaitu Caberg S.p.A yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan/atau distribusi produk-produk yang berkaitan dengan helm serta alat-alat dan/atau aksesoris kendaraan lainnya, terutama untuk kendaraan roda dua. Penggugat telah memulai usaha sejak dekade 1970-an. Usaha memproduksi helm

⁶ Lindsey, Tim. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan VII. Alumi. Bandung, 2013, h. 9.

⁷ Syafi'i, Abdullah, Syahrudin Nawi, and Dachran S. Busthami. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 8 (2021): 2120-2133.

⁸ Thoalif, Hendry Fiqie, Bruce Anzward, and Ratna Luthifitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. II (2019): 1-20.

⁹ Aldison, Kevien Dicky, Sunarjo Sunarjo, and Hendra Djaja. "Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 41-50.

dengan merek "CABERG" milik Penggugat pertama kali mulai beroperasi di Kota Bergamo, suatu kota di Italia. Sedangkan Merek Caberg milik Arifin Daniel sudah terdaftar sejak 2004.

Sebagai bahan untuk menjamin perbandingan atas keaslian penelitian ini, terdapat dua penelitian yang identik namun terdapat perbedaan dalam segi pembahasan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono¹⁰ yang mengangkat judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia". Titik fokus dalam penelitian ini perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal atas adanya permohonan pendaftaran merek yang mempunyai "persamaan pada pokoknya" di Indonesia serta tanggungjawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah melakukan pendaftaran merek, namun dibatalkan oleh pengadilan niaga karena dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Selanjutnya penelitian yang kedua oleh Siti Nurul Intan Sari D.¹¹ yang mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Titik fokus dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Paris Convention dan Trips Agreement serta penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perlindungan hukum pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar "CABERG" oleh Arifin Daniel. Beranjak dari hal tersebut, penulis mengangkat judul "**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DILANGGAR PADA POKOKNYA (STUDI KASUS MEREK CABERG)**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar "CABERG" oleh Arifin Daniel ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal di Indonesia dan perlindungan hukum pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar "CABERG" oleh Arifin Daniel.

II. Metode Penelitian

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan doktrin-doktrin, aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum dalam menjawab permasalahan yang ada dan menerapkan jenis data penelitian sekunder yaitu mencakup buku-buku, jurnal, hasil

¹⁰ Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 565-585.

¹¹ Sari, Nurul Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (2015): 164-177.

penelitian dan dokumen-dokumen resmi berupa laporan. Menganalisis dan menjawab masalah melalui analisis perundang-undangan serta bahan hukum terkait menggunakan teknik deskripsi.¹²

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia

Suatu Merek yang sudah merupakan merek terkenal memiliki keunggulan seperti menguntungkan secara finansial, lebih mudah dijual, dan lebih mudah dipasarkan. Suatu merek yang telah dipasarkan ke beberapa negara-negara diluar negara asal, sampai batas-batas internasional dan dibuktikan dengan terdaftarnya merek tersebut di berbagai Negara merupakan ciri dari merek terkenal. Oleh karena hal tersebut, hak atas merek terkenal memang harus diperhatikan dan penting bagi para pemegang hak atas merek, pemilik merek dan penemu merek supaya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum.¹³ Hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diterima oleh pemegang merek yang diberikan negara dalam memakai atau memberi izin kepada seseorang atau badan hukum dalam menggunakan merek merupakan pengertian dari hak atas merek. Tetapi, hak khusus memiliki syarat bahwa dalam memperolehnya wajib melalui rangkaian pendaftaran. Oleh karena itu, sifat dari pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Supaya mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, merek harus didaftarkan kepada negara sesuai dengan sistem *first to file* atau konstitutif yang berlaku di Hukum Merek Indonesia.¹⁴

Perlindungan hukum akan didapatkan oleh pemilik merek jika merek tersebut sudah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem dari perlindungan merek bersifat Konstitutif (*first to file system*) yang berarti yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu mendapatkan hak menggunakan merek tersebut. Merek terkenal diatur di Indonesia dengan meratifikasi *TRIPs Agreement* dan Konvensi Paris kedalam hukum positif. Menurut UU Merek Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang pada intinya menentukan mengenai penolakan yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan terkait merek. Huruf b mengatur terkait merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain yang sejenis dan pada huruf c mengatur terkait jasa atau barang tidak sejenis dan memenuhi ketentuan tertentu dalam memiliki kesamaan terhadap merek terkenal.¹⁵ Perlindungan terkait merek terkenal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, kriteria merek terkenal diatur dalam Pasal 18 dan terkait penolakan permohonan berdasarkan merek terkenal diatur dalam Pasal 19. Namun definisi dari merek terkenal belum ditegaskan secara rinci di dalam peraturan positif di Indonesia.

Terdapat dua cara yang diberikan terhadap merek yang terdaftar dalam perlindungan hukum, yang pertama yaitu perlindungan sebelum terjadi pelanggaran

¹² Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 1-15.

¹³ Sanjaya, Putu Eka Krisna, and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 11 (2018): 1-12.

¹⁴ Sujatmiko, Agung. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek." *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 35875.

¹⁵ Santoso, Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabebean Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 117-134.

hukum atau tindak pidana atas merek dan merek terkenal merupakan perlindungan hukum secara preventif. Agar memperoleh perlindungan hukum berarti pemilik merek wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Dalam permintaan pendaftaran atas merek dapat diterima apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang sifatnya substantif dan formalitas yang diatur berdasarkan UU Merek.¹⁶ Berarti perlindungan hukum secara preventif otomatis akan didapatkan oleh pemilik merek terkenal dengan memenuhi berbagai ketentuan permintaan dari pendaftaran merek. Selain dari hal tersebut, pemilik merek juga dapat menempuh melalui penolakan permohonan pendaftaran yang terdapat kesamaan terhadap merek terkenal dalam pokoknya kepada kantor merek merupakan metode dari perlindungan merek terkenal. Perlindungan hukum yang kedua yaitu melewati lembaga peradilan, disebut sebagai perlindungan hukum yang bersifat represif. Kasus-kasus dalam pelanggaran bagi merek yang sudah terdaftar dalam penerapannya dilaksanakan dengan cara pembatalan merek terdaftar dan penolakan permohonan pendaftaran merek lewat gugatan perdata. Berdasarkan Pasal 77 gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran, namun pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideology negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tuntutan pidana, berupa pidana penjara maupun denda juga dapat dilakukan sebagai upaya dalam melindungi merek terdaftar.¹⁷

Suatu merek sangat penting dalam mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang nantinya dapat menyebabkan kerugian terhadap pemilik merek tersebut. UU Merek terus berkembang dan memiliki tujuan dalam memicu peningkatan dan kelancaran pemasaran dari jasa dan barang merek untuk dapat dinikmati dengan memperdagangkan mereknya. Dalam mencegah terjadinya praktek yang tidak sehat serta demi memperoleh perlindungan hukum bagi pihak konsumen serta yang memiliki hak atas merek tersebut, maka negara mengatur perlindungan merek yang nantinya akan diselaraskan seiring dengan perkembangan zaman yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar "CABERG" oleh Arifin Daniel.

Nama perusahaan Caberg S.p.A serta yang juga adalah merek dagang untuk seluruh produk-produk Penggugat adalah "CABERG". CABERG adalah akronim "CA" yang berasal dari kata "CASCHI" yang berarti helm dalam bahasa Italia dan dipadukan dengan kata "BERG" yang berasal dari kata "BERGAMO" yaitu kota asal Penggugat. Di dalam bahasa Italia, singkatan itu dikenal dengan kata "CASCHI DE BERGAMO", yang secara harafiah apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti "HELM DARI BERGAMO". Dari uraian tersebut, terbukti bahwa nama perusahaan dan merek dagang Penggugat yaitu "CABERG" adalah nama unik yang mempunyai sejarah khusus dan terkait erat dengan eksistensi Penggugat sebagai sebuah perusahaan lokal dari kota kecil di Italia. Kata CABERG itu murni berasal dari

¹⁶ Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018): 1-12.

¹⁷ Kurniasih, Ririn, and Dyah Ersita Yustanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Ditinjau Menurut Hukum Merek Di Indonesia." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 3, no. 2 (2020): 109-127.

ide pendiri perusahaan Penggugat dan tidak ada padanannya di dalam bahasa asing lainnya sepanjang itu mengacu kepada produk helm.

Caberg S.p.A melayangkan gugatan terhadap penggunaan nama Caberg di Indonesia yang dimiliki oleh Arifin Daniel tersebut dianggap ilegal. Menurutnya, Caberg S.p.A merupakan pengguna nama yang sah atas merek tersebut. Mereka mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar "CABERG" No. IDM000381631 atas nama Arifin Daniel di Indonesia karena hal tersebut merugikan pihak Caberg S.p.A yang dapat membingungkan di kalangan konsumen Indonesia dan perbedaan harga yang signifikan antara helm Caberg milik produsen asal Italia dengan helm Caberg milik Arifin Daniel. Perkara pembatalan merek tersebut tercatat pada tanggal 3 Februari 2020 di Pengadilan Niaga. Merek "CABERG" milik Arifin Daniel sudah terdaftar sejak 2004 sedangkan Penggugat baru mengajukan merek pada tanggal 14 Agustus 2019.

Pada tanggal 7 September 2020 dalam Putusan No. 6/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga menyatakan gugatan *a quo* ternyata diajukan oleh Penggugat lebih dari lima tahun setelah tanggal pendaftaran merek "CABERG" oleh Arifin Daniel dengan nomor pendaftaran IDM000381631 di kelas 9 dan telah terdaftar sejak tanggal 20 Februari 2004. Mengingat Gugatan *a quo* baru diajukan oleh Penggugat baru pada 3 Februari 2020 sementara tanggal pendaftaran merek "CABERG" No. Pendaftaran IDM000381631 milik Tergugat telah lebih dari 5 tahun, atau sudah memiliki umur selama 17 tahun sesuai dengan UU Merek Pasal 77 ayat (1) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O) dan tidak sempurna. Majelis hakim menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan merek "CABERG" Penggugat tidak terkenal. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat, merek "CABERG" milik Caberg S.p.A tidak bisa digolongkan dalam merek terkenal dikarenakan merek tersebut di negara-negara belahan dunia masih tergolong sedikit. Dikarenakan salah satu poin yang digugat oleh penggugat yakni merek milik Caberg S.p.a merupakan merek terkenal.

Pihak Caberg S.p.A melalui perantara kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikarenakan merasa tidak puas dengan Putusan pada Pengadilan Niaga. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 menimbang peninjauan kembali yang diajukan penggugat, Majelis Hakim dalam peninjauan kembali berpendapat alasan-alasan yang diajukan penggugat dapat dibenarkan dan menyatakan *judex facti* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam memahami kriteria dari merek terkenal. Merek "CABERG" milik Caberg S.p.A sebagai penggugat dalam kasus *a quo* telah terdaftar tidak kurang dari 15 negara. Di samping terdaftar di Italia merek milik penggugat juga terdaftar di EUIPO (*European Union Trade Mark*), Amerika Serikat, Kanada, serta dilakukan promosi besar-besaran sehingga pemasaran dan peredarannya dengan jangkauan yang cukup luas. Sehingga terbukti merek "CABERG" milik Caberg S.p.A sebagai merek terkenal. Merek Caberg S.p.A telah ada dan terdaftar terlebih dahulu di berbagai negara sebelum tergugat mendaftarkan mereknya. Antara merek milik Caberg S.p.A dan merek milik Arifin Daniel mempunyai persamaan pada pokoknya baik terhadap bunyi/ucapan maupun persamaan huruf dan kelas yang sama maka terdapat iktikad tidak baik tergugat atau patut diduga tindakan tergugat untuk membonceng merek "CABERG" milik penggugat yang dapat merugikan penggugat dan konsumen.

Majelis Hakim dalam peninjauan kembali mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak Caberg S.p.A untuk seluruhnya. Terkait merek "CABERG" diakui bahwa

pihak Caberg S.p.A merupakan satu-satunya pemilik yang sah dan pemakai pertama atas merek tersebut serta sebagai pembanding dengan produk-produk lainnya. Menyatakan bahwa merek "CABERG" milik Caberg S.p.A adalah merek terkenal. Merek terdaftar milik Arifin Daniel dan merek milik Caberg S.p.A memiliki kesamaan pada pokoknya dalam produk yang sama. Merek "CABERG" telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik oleh Arifin Daniel Nomor IDM000381631 di Kelas 9, dikarenakan telah terbukti bahwa merek penggugat yang diakui sebagai satu-satunya pemilik yang sah. Dikarenakan merek milik tergugat didaftarkan dengan iktikad yang tidak baik maka merek terdaftar atas nama Tergugat dinyatakan batal pendaftaran. Pihak tergugat diputukan untuk membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) biaya perkara yang pada pemeriksaan peninjauan kembali dan setiap tingkat peradilan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat.

Berdasarkan analisis penulis, merek "CABERG" milik Caberg S.p.A merupakan merek terkenal dikarenakan sudah sesuai dengan kriteria dari merek terkenal, walaupun pengertian terkait merek terkenal tidak disebutkan penegasannya pada UU Merek namun kriterianya terdapat pada Penjelasan UU Merek Pasal 21 ayat (1) huruf b. Penjelasan dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu merek terkenal yakni merek yang memiliki reputasi yang didapatkan dikarenakan promosi yang besar-besaran dan gencar, pemilik merek melakukan investasi di berbagai negara, terdaftar di beberapa negara serta dikenal oleh masyarakat dibidang bersangkutan. Merek dari Caberg S.p.A juga sudah terdaftar pada beberapa negara di samping terdaftar di italia merek milik Caberg S.p.A sudah terdaftar di beberapa negara, serta dilakukan promosi besar-besaran sehingga pemasaran dan peredarannya dengan jangkauan yang cukup luas. Merek Caberg S.p.A telah ada dan terdaftar terlebih dahulu di berbagai negara sebelum tergugat mendaftarkan mereknya. Antara merek milik Caberg S.p.A dan merek milik Arifin Daniel mempunyai persamaan pada pokoknya baik terhadap bunyi/ucapan maupun persamaan huruf dan kelas yang sama maka terdapat iktikad tidak baik tergugat atau patut diduga tindakan tergugat untuk membonceng merek "CABERG" milik Caberg S.p.A yang merugikan penggugat dan konsumen. Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file system*), berarti merek yang mendapatkan perlindungan hukum yaitu pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek, walaupun suatu merek sebagai merek terkenal demi terjaminnya mendapatkan perlindungan hukum diharuskan untuk melakukan pendaftaran merek.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Merek yang sudah terdaftar berdasarkan UU Merek diberikan perlindungan hukum. Terdapat dua perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek yang sudah terdaftar yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pertama, dilakukan melalui pendaftaran merek merupakan perlindungan hukum secara preventif. Sedangkan, yang kedua melalui lembaga peradilan yang merupakan perlindungan hukum secara represif. Pengaturan mengenai merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek. Perlindungan terkait merek terkenal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek mengenai kriteria merek terkenal diatur dalam Pasal 18 dan terkait penolakan permohonan berdasarkan merek terkenal diatur dalam Pasal 19, tetapi definisi dari

merek terkenal belum secara rinci ditegaskan dalam peraturan positif di Indonesia. Merek milik penggugat dan tergugat memiliki persamaan pada pokoknya baik terhadap bunyi/ucapan maupun persamaan huruf dan kelas yang sama maka terdapat iktikad tidak baik tergugat atau patut diduga tindakan tergugat untuk membonceng merek "CABERG" milik penggugat yang dapat merugikan penggugat dan konsumen. Berdasarkan putusan sengeta merek "CABERG" majelis hakim memenangkan pihak Caberg S.p.A dikarenakan merek milik Caberg S.p.A terbukti sebagai merek dengan memenuhi berbagai kriteria dari merek terkenal. Oleh sebab Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file system*), maka walaupun suatu merek disebut sebagai merek terkenal untuk mendapatkan perlindungan hukum diharuskan untuk mendaftarkan mereknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan VII, Alumni, Bandung, 2013.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, SWASTA NULUS, Denpasar, 2018.

Jurnal

- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 565-585.
- Aldison, Kevien Dicky, Sunarjo Sunarjo, and Hendra Djaja. "Kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarannya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 41-50.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47-65.
- Bafadhal, Thooyibah. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 21-41.
- Desmayanti, Rakhmita. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1-21.
- Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 1-15.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa* 56 (2018): 1-12.
- Kurniasih, Ririn, and Dyah Ersita Yustanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Ditinjau Menurut Hukum Merek Di Indonesia." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 3, no. 2 (2020): 109-127.
- Sanjaya, Putu Eka Krisna, and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 11 (2018): 1-12.
- Santoso, Edy. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 117-134.
- Sari, Nurul Intan. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (2015): 164-177.
- Sujatmiko, Agung. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek." *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011): 35875.
- Sulastri, Satino, and Yuliana Yuli W. "Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): 160-172.
- Syafi'i, Abdullah, Syahrudin Nawi, and Dachran S. Busthami. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 8 (2021): 2120-2133.

Thoalif, Hendry Fiqie, Bruce Anzward, and Ratna Luthfitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. II (2019): 1-20.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134).