
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK UNTUK MEMBANGUN KEPASTIAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN DI INDONESIA

Faizin Rahmadi Akbar

Universitas Narotama

faizinakbar168@gmail.com

To have the status of a well-known mark, a brand requires a lot of effort and time, even after the brand has the status of a well-known mark, more efforts are still needed to legally protect the well-known marks. Trademark infringement is a problem that has been rampant and is highly avoided by trademark owner, especially well-known mark, because the consequences of trademark infringement can be detrimental to the well-known mark owners themselves. This research uses normative research methods. The results of the study show that legal remedies that can be taken by well-known mark owners are to file a claim for compensation and a lawsuit for cancellation or deletion of a mark to the Commercial Court, but the owner of a well-known mark does not necessarily receive a refund of the value of the loss according to the loss.

Keywords: *Well-Known Marks, Trademark Infringement, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Merek mempunyai nilai yang tinggi secara komersial dan sangat sering menjadi alasan suatu produk memiliki nilai jual yang tinggi juga bahkan sangat mungkin merek menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan usaha itu sendiri.¹ Hal tersebut membuat persaingan bisnis semakin ketat, sehingga para pelaku bisnis akan terdorong mencari strategi untuk

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2012), 86

memasarkan produk mereka. Dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan terkenalnya merek yang mereka miliki untuk bisa unggul dalam persaingan bisnis.²

Supaya merek yang dimiliki dapat menjadi sarana guna memenangkan persaingan yang ketat ini, maka adalah wajar jika pelaku bisnis fokus berinvestasi dalam komersial mereknya. Dengan meningkatkan reputasi produk melalui merek, para pelaku bisnis akan terhindar dari sulitnya persaingan bisnisnya.³ Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya menguntungkan bagi pemegang hak, tetapi juga memotivasi para senirupawan agar dapat mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya. Suatu produk yang tidak bermerek tidak dikenal oleh konsumen. Oleh karenanya, produk milik produsen-produsen akan diberikan merek. Bahkan sangat dimungkinkan merek yang sudah dikenal oleh rakyat luas karena kualitas produk yang dipasarkannya, memiliki pihak-pihak yang mengikuti, menyalin, membajak dan memalsukan merek tersebut dengan berniat melakukan persaingan curang.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa merek adalah sebuah tanda yang mencirikan perbedaan pada suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan pengertian diatas, merek memiliki peran besar dalam dunia marketing karena masyarakat sering menghubungkan sebuah gambar, bentuk, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sehingga tidak jarang suatu merek memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan aset utama dari perusahaan pemilik merek tersebut.⁵ Pada umumnya dibelinya suatu produk oleh konsumen dilihat dari mereknya karena merek itu telah diketahui reputasinya. Maka apabila ada perusahaan yang menggunakan merek perusahaan lain, maka para konsumen akan merasa telah ditipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Membuat sebuah merek yang terkenal akan sangat sulit dan butuh waktu yang cukup lama, belum lagi diperlukan biaya yang besar. Merek terkenal merupakan salah satu aset utama perusahaan. Namun di sisi lain, terkenalnya sebuah merek akan mengundang

² Budi Agus Riswandi, Shabi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta : Total Media, 2011), 87

³ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015), 1

⁴ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi, Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek* (Yogyakarta : YPAPI, 2011), 3

⁵ Tim Lindsey, Eddy Daiman, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : P.T. Alumni 2011), 131

produsen lain yang memiliki niat tidak baik untuk "membajak" atau menirunya. Upaya pencegahan pemakaian merek oleh pihak lain sangatlah penting dilakukan oleh pemilik merek. Sehubungan dengan perlindungan merek, perdagangan dalam suatu negara tidak akan berkembang jika merek tidak dilindungi dengan hukum yang memadai. Tidak hanya pemilik merek, pelanggaran merek juga akan merugikan para konsumen.⁶

Perbuatan pelanggaran merek akan membuat konsumen berpikir merasa merek yang telah dipercayainya mengalami penurunan mutu akibat pemalsuan dan peniruan merek yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, penulis melakukan analisis dengan judul "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Untuk Membangun Kepastian Dalam Kegiatan Perdagangan Di Indonesia"

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi aturan hukum merek dalam upaya hukum pemilik merek terkenal terhadap pelanggaran merek?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Tipe Penelitian Tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian merek dalam Pasal 1 angka 1 UU MIG adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

⁶Achmad Dwi Saputra, Hak Merek (Publikasi 10 Mei 2016), https://www.academia.edu/32241170/HAK_MEREK, 5

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Terkait perlindungan kepada pemegang merek, pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya akan menjadi pemilik sah dari merek tersebut, yang dapat dibuktikan dengan diberikannya hak atas merek. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yang mana dikenal juga sebagai asas *first to file*,

Suatu merek harus menghindari unsur persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG yang menyebutkan bahwa merek dapat didaftarkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ideologi, kesusilaan dan perundang-undang, tidak menyesatkan masyarakat, sesuai dengan kualitas, mempunyai daya pembeda, dan tidak berasal dari nama atau lambang umum. Kemudian merek yang dimohonkan tidak boleh memiliki persamaan dengan merek terdaftar lainnya, tidak menyerupai orang terkenal, diajukan dengan beritikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek yang baru akan didaftarkan dengan merek yang sebelumnya sudah terdaftar, maka merek tersebut dapat ditolak atau diajukan pembatalan merek.

Persamaan pada pokoknya sendiri adalah terdapat unsur yang sama atau mirip antara Merek satu dengan Merek lainnya sehingga memunculkan kesan adanya persamaan atau kemiripan baik dari bentuk, posisi, tulisan atau kombinasi diantara itu, termasuk persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek tersebut.

Kemudian O.K. Saidin memberikan definisi terkait “persamaan pada pokoknya”, hal mana persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.⁷

⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 359

Pendaftaran merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lainnya atau bahkan Merek terkenal, produk yang setipe, dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyarakat terkait Merek bersangkutan. Lebih lanjut, reputasi merek tersebut juga diperhatikan. Ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b :

“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 dibidang 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.”

Oknum-oknum pemalsu dan peniru merek terkenal yang mendaftarkan merek dengan maksud untuk menarik keuntungan dari kemiripan dengan merek terkenal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dikualifikasi sebagai pemohon yang “beritikad tidak baik”, hal mana menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG oknum tersebut adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dalam UU MIG, pemohon yang “beritikad baik” tidak dijelaskan sebagaimana pemohon yang “beritikad tidak baik”. Namun menurut Ahmad M. Ramli dalam bukunya yang berjudul *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baik dikualifikasikan sebagai orang atau badan yang mengajukan permohonan pendaftaran merek secara layak dan jujur, dengan tidak berniat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan pribadinya yang dapat mengakibatkan munculnya

kondisi persaingan curang agar mengecoh atau menyesatkan konsumen untuk membeli produknya.⁸

Merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan dapat dibatalkan, yang mana pembatalan sebuah merek sendiri adalah tindakan meniadakan hak atas merek tertentu, dengan dilepasnya ikatan antara produk dengan produsennya perihal hak atas produksi, hak atas pemberian izin kepada orang lain atau pihak lain untuk mengelola. Pembatalan merek berujung pada tidak adanya kaitan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum lagi oleh negara. Untuk pengajuan pembatalan merek biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan, memiliki keterkaitan, merasa dirugikan, dan untuk pengajuannya diajukan ke pengadilan niaga untuk pembatalan merek dagang tertentu.

Berdasarkan UU MIG, merek dibagi menjadi dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya adalah Merek Jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Kemudian dalam perkembangannya terdapat pengaturan baru yaitu Merek Kolektif. Yang disebut sebagai Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Disamping jenis merek diatas, terdapat klasifikasi lainnya berdasarkan kepada bentuk merek, yaitu merek tradisional dan merek non tradisional. Merek tradisional meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Sedangkan merek non tradisional berbentuk 2 dan/atau 3 dimensi, memiliki suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Berikut adalah perbedaan dari merek tradisional dan merek non tradisional :

⁸ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung : Mandar Maju, 2010), 24.

MEREK TRADISIONAL	MEREK NON TRADISIONAL
a. Merek Gambar;	a. Merek Bentuk 2 (dua) Dimensi dan/atau 3 (tiga) Dimensi;
b. Merek Logo;	b. Merek Suara;
c. Merek Nama;	c. Merek Hologram; dan
d. Merek Kata;	d. Merek Kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur diatas.
e. Merek Huruf;	
f. Merek Angka; dan	
g. Merek Susunan Warna dan Kombinasi dari unsur-unsur diatas.	

Kelas-kelas barang dan jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 yang merupakan amanat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, hal ini dikarenakan hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah yang baru mengatur tentang kelas-kelas barang dan jasa. Oleh sebab itu untuk kelas-kelas barang dan jasa masih tetap berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Hak atas merek diperoleh dengan cara mendaftarkan secara legal di pemerintah sesuai dengan ketentuan di DJKI dan harus memiliki itikad baik didalamnya. Prosedur pendaftaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁹

- a. Permohonan (*Legal Application*)
- b. Persyaratan Formal
- c. Publikasi
- d. Keberatan dan Sanggahan
- e. Pemeriksaan Substantif
- f. Penolakan atau Penerimaan
- g. Banding atas Penolakan berdasarkan Undang-Undang

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek "Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek"*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005). 80.

UU MIG membedakan jenis pelanggaran merek dalam 2 (dua) kategori yang termasuk ke dalam ketentuan pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain; dan
2. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, penolakan pendaftaran merek diakibatkan oleh adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara satu merek dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Rahmi Janed dalam bukunya yang berjudul *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi* mengutip M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa persamaan pada keseluruhan adalah persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen.¹⁰

Cara mengetahui apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek dapat dibandingkan dengan merek lainnya secara *side-by-side*.¹¹ Dengan cara perbandingan tersebut, akan terlihat tampilan suatu merek secara keseluruhan. Sehingga apabila terdapat unsur-unsur yang memiliki kesamaan dalam suatu merek, pejabat yang berwenang dapat memberikan tindakan penolakan pendaftaran merek tersebut. Metode perbandingan ini juga dapat memperlihatkan adanya unsur *bad faith* atau itikad buruk dalam pendaftaran suatu merek, dengan melihat *deceptively similarity* atau persamaan yang menipu.¹² Yang dimaksud dengan persamaan yang menipu adalah suatu merek dibuat seolah-olah sama persis secara sengaja agar menyerupai dengan merek terdaftar lain, sehingga menimbulkan pemahaman kepada masyarakat bahwa produk dari merek peniru berasal dari pemilik merek asli yang sama. Apabila suatu merek memiliki persamaan yang substansial dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, maka kedua merek tersebut dapat dikatakan memiliki persamaan dan pendaftaran merek yang memiliki itikad buruk tersebut dapat ditolak atau merek tersebut dapat dibatalkan.

¹⁰ Rahmi Janed, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2015), 180

¹¹ Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, (Yogyakarta : PT Maharsa Artha Mulia, 2017), 144.

¹² *Ibid.*

Bahwa dapat dikatakan suatu merek harus memiliki perbedaan yang substansial dengan merek lain yang sudah terdaftar, maksudnya adalah perbedaan yang menonjol antara unsur-unsur merek satu dengan unsur-unsur merek lainnya. Sehingga pendaftaran merek yang tidak memiliki perbedaan yang substansial terindikasi memiliki itikad tidak baik. Dengan adanya persamaan secara substansial maupun secara keseluruhan, maka suatu merek merek dapat mendompleng ketenaran merek lainnya yang sudah lebih dulu terdaftar agar penjualan barang-barang atau jasanya laku lebih cepat. Menurut penjelasan Pasal 20 UU MIG, sebuah merek dapat dikualifisir tidak memiliki unsur yang membedakan dengan merek lain atau tidak punya daya pembeda jika merek tersebut sangat sederhana dengan minimnya unsur yang ada, atau terlalu rumit sehingga merek tersebut menjadi tidak jelas. Sebuah merek bila akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda. Daya pembeda ini dapat diuji ketika pendaftaran, atau ketika dalam jangka waktu perlindungan merek terdaftar melalui prosedur pembatalan dalam uji keabsahan hak merek terdaftar atau ketika disinyalir ada tindak pidana merek¹³.

Berdasarkan persetujuan TRIPs, telah ditetapkan bahwa Paris Convantion menjadi dasar minimal pengaturan perlindungan merek yang harus dipatuhi oleh negara anggota WTO sebagaimana Article 1 Paragraph 3 dan Article 2 TRIPs sebagai berikut:¹⁴

Article 1 paragraph (3) TRIPs :

Negara anggota (TRIPs) wajib memberikan perlakuan yang diatur dalam perjanjian ini kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam hal ini yang bersangkutan dengan Hak Kekayaan Intelektual, warga negara dan anggota lain wajib diperlakukan sebagai perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Konvensi Paris 1967.

Article 2 TRIPs:

Sehubungan dengan Bab II, III, dan IV dari perjanjian ini (TRIPs), anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 19, dari Konvensi Paris 1967. Tidak ada hal dalam Bab I sampai IV dari Perjanjian ini yang akan memperlunak kewajiban yang anggota miliki untuk satu sama lain berdasarkan Konvesi Paris 1967.”

¹³ *Ibid.*, 146.

¹⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Ctk. Kesatu, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 15.

Berdasarkan Article 15 perjanjian TRIPs, setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda disertai dengan contoh berupa nama, huruf-huruf, warna-warna dan sebagainya. Namun demikian, ketentuan itu tidak membatasi atau menutup perlindungan merek untuk tanda dalam bentuk lain yang tidak tercantum dalam definisi tersebut sepanjang memiliki daya pembeda.¹⁵ Perlindungan merek terkenal telah diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“*Paris Convention*”) dan juga dalam *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“*TRIPS Agreement*”). Pasal 6 bis ayat (1) *Paris Convention* menyatakan:

“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” (Negara-negara Perhimpunan berjanji, ex officio jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan, merek dagang yang merupakan reproduksi, tiruan, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan, dari suatu merek yang dianggap oleh pejabat yang berwenang dari negara pendaftaran atau penggunaan yang terkenal di negara itu sebagai merek yang telah dimiliki oleh seseorang yang berhak atas manfaat Konvensi ini dan digunakan untuk tujuan yang identik atau barang serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan karenanya)

Pasal 20 UU MIG :

“Merek tidak dapat didaftar jika:

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

¹⁵ D. Gervais, *the TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 2nd edition, (London: Sweet & Maxwell, 2003), 167.

- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Merek yang termasuk dalam kategori tidak bisa didaftarkan menurut Pasal 20 UU MIG tersebut diatas adalah merek tanpa memiliki daya pembeda. Hal ini karena pendaftaran suatu merek berkaitan erat dengan monopoli atas merek tersebut beserta nama atau simbol dalam segala bentuknya kepada para Pemilik merek yang terdaftar. Sehingga daya pembeda tersebut yang mana melekat pada suatu merek merupakan syarat utama agar merek tersebut dapat didaftarkan. Apabila terdapat unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU MIG diatas, maka permohonan merek tersebut dapat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU MIG sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) UU MIG :

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

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

Pasal 21 ayat (2) UU MIG :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. *merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
- c. *merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

Status merek terkenal harus memenuhi kriteria sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) yaitu:

1. Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek terkait;
2. Volume penjualan dan pendapatan dari penggunaan merek terkait;
3. Penguasaan pangsa pasar oleh merek terkait;
4. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. Jangka waktu penggunaan Merek;
6. Nilai investasi dalam promosi Merek serta intensitasnya;
7. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
8. Penegakan hukum di bidang merek khususnya merek terkenal; atau
9. Reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa dari merek terkait.

Untuk mengetahui pengertian dari merek terkenal, kita dapat mengacu kepada panduan yang telah dikeluarkan oleh WIPO mengenai pertimbangan-pertimbangan terkenalnya suatu merek atau tidak sebagai berikut:¹⁶

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan publik mengenai merek tersebut.
2. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek.

¹⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), 73-74.

3. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek termasuk pengiklanan dari publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa atas merek tersebut.
4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran yang merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek.
5. Pencatatan dari penegak hukum atas keberhasilan merek sampai merek tersebut diakui sebagai merek terkenal.
6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan merek terkenal di Indonesia menganut prinsip *first to file*, di mana merek dilindungi jika telah terdaftar dalam daftar umum merek, pengaturan perlindungan merek dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan cara pendaftaran merek dan Perlindungan represif diberikan dengan pembatalan pendaftaran merek oleh pengadilan. Selain itu juga untuk merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek harus tetap dilindungi, hal ini sesuai dengan Pasal 16 TRIPs dan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Sehingga merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, yang mana mempunyai kesamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal harus ditolak oleh Kantor Merek, untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni. 2015.
- A.F. Chuzaibi, 2011, Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM. *Jurnal Syiar Hukum*, 13 (2).
- Achmad Dwi Saputra, Hak Merek (Publikasi 10 Mei 2016), https://www.academia.edu/32241170/HAK_MERЕК.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung : Mandar Maju, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek”*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013.
- Budi Agus Riswandi, Shabi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta : Total Media, 2011.
- Casavera, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Mulia, 2009.
- D. Gervais, *the TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 2nd edition, London: Sweet & Maxwell, 2003.

-
- Doni Heriyanto, *Perlindungan Hukum atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal/SS dalam Sengketa Passing Off)*, (Surakarta, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/50330>.
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi, Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta : YPAPI, 2011.
- Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- H. Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*. Jakarta: Maharsa Artha Mulia, 2017.
- Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, Yogyakarta : PT Maharsa Artha Mulia, 2017.
- I Wauran, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika, 2017.
- I.B. Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*. Jakarta: Yayasan Klinik HAKI, 2000.
- J. Mamahit, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. Lex Privatum, 1(3).
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- P.N.Tam, *Well-known Trademark Protection (A Comparative Study between The Laws of The European Union and Vietnam)*. Skandinavia: Faculty of Law Lund University. 2011.
- Qinghu, 2005, *Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection*. Journal of the International Trademark Association.
- Merek. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(1).