

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

Rina Shahriyani Shahrullah,¹ Florianus Yudhi Priyo Amboro,² Elza Syarif,³ Suriani⁴

¹ Universitas Internasional Batam

E-mail: rina@uib.ac.id

² Universitas Internasional Batam

E-mail: gyonkoo@yahoo.com

³ Universitas Internasional Batam

E-mail: elzasyarif.researcher@elzalaw.com

⁴ Universitas Internasional Batam

E-mail: meiiwen0309@gmail.com

Abstract

Trademark has an important role in economic and trade activities. The trademark serves as an identification or differentiator or as an indicator of the origin of goods. It also acts as a parallel in connecting producers with consumers and assist consumers to determine or choose a desired product. However, the trademark violations still often occur, especially against the well-known trademarks that are not registered in Indonesia. This study analyzes the legal protection of well-known trademark owners whose rights are impaired due to trademark infringements. The study uses the Theory of Legal Protection and the Theory of Progressive Law of Satjipto Rahardjo to establish the arguments that legal protection for unregistered well-known trademarks in Indonesia may be granted and legal remedies can be obtained when the infrinagemnts occur.

Keywords: Legal Protection, Trademark Registration, Well-known Trademark

Abstrak

Merek memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau pembeda ataupun sebagai penunjuk asal barang. Merek juga berperan sebagai paralel dalam menghubungkan produsen dengan konsumen untuk memudahkan konsumen dalam menentukan atau memilih produk yang diinginkan. Namun pelanggaran merek masih kerap terjadi khususnya terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang mana haknya dirugikan akibat terjadinya pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo untuk mengajukan argument bahwa perlindungan hukum dan upaya hukum dapat diberikan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia ketika terjadi pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Merek Terkenal

I. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi, dan bahkan juga biaya.¹ Suatu Hak Kekayaan Intelektual atas eksistensinya memiliki nilai ekonomi, namun hal tersebut muncul dan dibuktikan eksistensinya dalam keadaan dimana telah dihasilkan dalam bentuk yang nyata yang

¹ Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 21-41, hlm. 23.

dapat diakses ataupun digunakan oleh pihak lain.² Perwujudan suatu Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan syarat baginya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Apabila Hak Kekayaan Intelektual tersebut hanya merupakan ide yang belum memiliki bentuk nyata, maka dianggap masih belum memiliki nilai ekonomi.³ Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: pertama hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal yang mana diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi pengetahuan tradisional masyarakat tersebut (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*).⁴

Jenis ke-dua adalah Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal yang mana diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu kreativitas atau karya intelektual, hak tersebut meliputi hak cipta (*copyrights*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*tradesecret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plants*).⁵ Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tentunya tidak hanya memberikan nilai ekonomis bagi pemegang hak, namun juga memberikan motivasi yang lebih besar bagi para senirupawan untuk mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya.⁶

Salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yakni merek merupakan hasil atau produk dari kegiatan intelektual atau proses yang dilakukan oleh manusia⁷ dan merek pada dasarnya berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Merek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) berbunyi: "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Dalam dunia pemasaran, merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau pembeda ataupun sebagai penunjuk asal barang serta merek berperan sebagai paralel dalam menghubungkan produsen dengan konsumen dimana merek bertindak mewakili produsen hadir dalam kegiatan perdagangan dan mempermudah konsumen dalam menentukan atau memilih produk yang diinginkan. Pemakaian merek selain bertujuan untuk pengawasan batas-batas teritorial perdagangan sutau jenis barang,

² Kusmayanti, R. (2018). Perbandingan Hukum Hak Cipta Fotografi Tanpa Izin Pencipta di Indonesia dan Amerika. *Journal of Judicial Review*, 20(2), 274-284, hlm. 279.

³ Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94, hlm. 88.

⁴ Amoro, F.Y.P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14, hlm. 8.

⁵ Banindro, B.S. (2016). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: PB ISI Yogyakarta, hlm.1.

⁶ Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21, hlm. 11.

⁷ Kurnia, T.S. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: PT Alumni, hlm. 106.

juga untuk meningkatkan pertanggungjawaban produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan.⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992” yang menggolongkan merek berdasarkan reputasi menjadi tiga macam yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termasyhur (*famous marks*).⁹ Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi dan pandangan masyarakat yang beranggapan melihat merek tersebut mempunyai kualitas rendah.¹⁰

Dalam UU No. 20 tahun 2016, merek terkenal tidak disebut secara tegas terkait definisinya, namun dalam penjelasan Undang-Undang tersebut secara implisit dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b yang mana dalam penjelasan mengenai merek terkenal yang dimaksud adalah merek yang dikenali oleh masyarakat dalam bidang usaha yang bersangkutan, selain itu juga reputasi atau nama baik yang diperoleh adalah bermula dari promosi yang dilakukan dalam bentuk besar atau secara gencar, pemilik yang melakukan investasi dan mereknya telah didaftarkan pada beberapa negara di dunia.¹¹

Di Indonesia tercatat banyak sekali permasalahan hukum terkait dengan merek seperti diantaranya kepemilikan merek yang tidak sah, dimana merek yang dinyatakan atau diakui oleh miliknya ternyata adalah milik orang lain, dan orang yang dimaksud disini adalah orang asing di luar negeri. Mereka menyiasati atau memanfaatkan hukum sebab sistem *first to file* yang mengakui siapa yang lebih terdahulu mendaftarkan mereknya secara sah berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, maka dialah yang diakui sebagai pemilik hak atas merek.¹²

Terhadap suatu merek yang terkenal sangat mudah untuk memicu terjadinya pelanggaran merek baik dalam skala nasional maupun yang berskala internasional. Jika suatu merek yang sudah menjadi merek terkenal, tidak dipungkiri bahwa hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti halnya terdapat kompetitor yang beritikad tidak baik dengan melakukan peniruan atau pembajakan atas suatu merek terkenal. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kerugian pada konsumen dan juga pada produsen yang merupakan korban dari peniruan atau pembajakan atas merek tersebut.

Perlindungan merek terkenal sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya kerugian bagi pemilik merek ataupun menghindarinya bagi konsumen sebagai pemakai barang dan jasa mengingat tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran masih dapat terjadi dalam dunia perdagangan barang dan jasa.¹³ Akibat pelanggaran terhadap merek terkenal dengan melakukan peniruan atau

⁸ Hanjani, A., Palar, M. R. A., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Merek Terkenal Atas Pendomplengan Reputasi (The Tort Of Passing Off) Kasus Domino's Pizza Di Indonesia. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 67-68, hlm. 70.

⁹ Amrikasari, R. (2020). Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur/>, diakses 6 Mei 2020.

¹⁰ Purwaka, T.H. (2017). *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 24.

¹¹ Sunni, M. D., & Rahmah, M. (2020). Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum. *Jurist-Diction*, 3(2), 481-498, hlm. 492.

¹² Soelistyo, H. (2017). *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia, hlm. 3.

¹³ Hediati, F. N. (2020). Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 234-257, hlm. 236.

pembajakan merek, masyarakat sebagai konsumen yang cenderung lebih mengenal merek tersebut dengan kualitas dan mutu yang bagus pada awalnya menjadi beranggapan bahwa kualitas dan mutu barang menurun, dan tingkat kepercayaan konsumen juga ikut menurun.

Hal ini tentunya juga mempengaruhi omzet penjualan dan merugikan pihak pemegang merek terkenal barang atau jasa yang didapatkan oleh konsumen adalah produk dengan mutu dan kualitas yang sangat berbeda dibandingkan dengan produksi aslinya. Sehingga perlindungan hukum untuk pemegang merek terkenal sangat penting pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran merek dan hal ini sangat merugikan salah satunya berdampak pada penghasilan atau omzet penjualan, disamping itu nama baik merek terkenal tersebut akan tercoreng dan konsumen sendiri juga tidak akan mempercayai kualitas barang tersebut akibat telah memperoleh barang yang nilai mutunya lebih rendah.

Terkait dengan merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan oleh kompetitornya di Indonesia, mengakibatkan pemilik merek terkenal tersebut tentunya mengalami kesulitan jika melakukan pendaftaran terhadap mereknya sendiri dikarenakan adanya persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan analitis yang mana dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan serta Penelitian ini memiliki hubungan yang erat pada perpustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Konvensi Paris diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, Perjanjian TRIPs diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendaftaran Merek Terkenal Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi setiap perusahaan dalam memasarkan produknya, dimana merek juga mewakili produsen hadir dalam kawasan perdagangan dan membantu memudahkan konsumen dalam menentukan atau memilih produk yang diinginkan. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah adalah "tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,

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

Untuk memperoleh suatu perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap merek usahanya, maka pendaftaran merek sangat diperlukan. Dasar penolakan atas suatu merek yang dimohonkan oleh pihak lain dapat dilakukan dengan telah adanya merek terdaftar dimana pendaftaran merek di sini berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik sah hak atas merek, dalam hal merek tersebut memiliki persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhan. Pendaftaran merek dapat mencegah atau menghindari orang lain dalam menyalahgunakan atau pemakaian merek tanpa izin dalam peredaran barang dan/atau jasa sejenisnya.¹⁴

Sistem pendaftaran merek mengenal sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif atau disebut dengan *first to use* dimana dalam sistem ini perolehan hak atas merek dikarenakan sebagai pihak yang menggunakannya pertama kali, bukan karena pendaftarannya. Pendaftaran dalam sistem ini bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi bersifat kebolehan, sehingga pemilik merek boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan mereknya. Pemilik merek tetap dapat memperoleh hak atas merek meskipun tidak mendaftarkan mereknya, sepanjang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pemakai merek pertama. Pendaftaran merek disini hanya memberikan status pendaftar sebagai pemakai pertama, dan surat pendaftaran merek tidak memberikan jaminan bahwa pendaftar berhak atas merek terdaftar.

Sistem konstitutif atau disebut dengan *first to file*, yang mana dianut oleh Indonesia ini pada prinsipnya adalah kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya dan terhadap siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya maka terhadap pendaftar pertama yang berhak atas merek tersebut serta memperoleh perlindungan hukum oleh Undang-Undang Merek. Tanpa melakukan pendaftaran merek, hak atas merek tidak akan ada atau diberikan kepada pemilik merek. Namun dalam pemeriksaan substantif terkadang dapat pula timbulnya suatu kekeliruan dari pemeriksa dan akibatnya terjadi peniruan merek terutama pada merek terkenal. Hal yang sama terhadap merek terkenal, yang sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah “merek yang dikenal oleh masyarakat dalam bidang usaha yang bersangkutan, disamping itu juga reputasi yang diperoleh adalah dari promosi gencar secara besar-besaran, pemilik yang melakukan investasi dan terdaftar di beberapa negara di dunia”.

Merek terkenal memiliki kriteria dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016, sehingga tidak semua merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal, melainkan harus memenuhi kriteria merek terkenal yang telah diatur dan pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa mereknya tersebut adalah benar merupakan merek terkenal dan perlu dilindungi apabila terjadi sengkata atau pelanggaran merek yang merugikan pihaknya. Permohonan pendaftaran merek merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan baik dalam bentuk elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Adapun syarat dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pendaftaran merek

¹⁴ Sari, C. I. I. S., Sudiarmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Studi Komparasi Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Singapore Trade Marks Act. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 87-95, hlm. 89.

diterima, dengan melalui proses pemeriksaan substantif dan jika diterima pendaftaran mereknya kemudian akan diumumkan dalam berita resmi merek.¹⁵

Dalam pendaftaran merek juga dikenal pendaftaran internasional diketahui bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi merek terkenal dalam upaya mendapatkan perlindungan hukumnya. Sehingga dibentuklah Persetujuan Madrid yang merupakan kesepakatan dari lima negara yakni Perancis, Swiss, Tunisia, Spanyol dan Belgia. Persetujuan Madrid memberikan kebebasan bagi negara anggota untuk tetap memiliki kedaulatan dalam melaksanakan Undang-Undang merek nasional mereka. Menurut Persetujuan Madrid permohonan pendaftaran merek internasional diajukan ke Biro Internasional dalam hal ini adalah WIPO melalui kantor merek di negara anggota dalam keadaan dimana mereka sendiri telah mendaftarkan mereknya di negara asalnya.

WIPO kemudian melakukan pengembangan dengan membentuk Protokol Madrid yang merupakan bagian dari Persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional dan diadministrasi oleh WIPO. Konsep dasar dari ketentuan ini adalah untuk memperoleh perlindungan hukum di berbagai negara khususnya untuk merek sehingga Protokol Madrid ini secara tidak langsung menawarkan atau memberikan sebuah harapan bagi pemilik merek memperoleh perlindungan atas merek masing-masing dengan melakukan pendaftaran permohonan langsung pada kantor pendaftaran merek di negaranya. Indonesia yang merupakan anggota dari WIPO tentunya meratifikasi Protokol Madrid melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2018.¹⁶

Dalam peraturan tersebut mengenal Permohonan Internasional dan Pendaftaran Internasional. Permohonan internasional adalah “permintaan untuk mendapatkan pendaftaran Merek yang berasal dari Indonesia berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional”. Sedangkan Pendaftaran internasional adalah “pendaftaran merek internasional yang ditujukan ke Indonesia berdasarkan Protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional.” Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) PP No. 22 tahun 2018.

Dalam melakukan pendaftaran internasional, disampaikan oleh Biro Internasional kepada Menteri. Dalam hal ini, terdapat pengumuman oleh Menteri dan bagi pihak yang merasa berkepentingan diberikan kesempatan mengajukan keberatan selama jangka waktu pengumuman. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif hasil pemeriksaan substantif kemudian akan disampaikan oleh Menteri kepada Biro Internasional terkait dengan didaftar atau ditolaknya pendaftaran internasional tersebut.

Peraturan terkait dengan merek terkenal pada dasarnya tidak diatur secara khusus di Indonesia terutama dalam UU No. 20 Tahun 2016, definisi merek terkenal tidak dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut, mengingat bahwa hanya terdapat pada bagian penjelasan pasal namun hanya mengungkit sedikit halnya merek terkenal. Dalam aturan tidak mengatur secara rinci bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal, sama halnya terhadap tata cara pendaftaran yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terkenal. Sehingga ketentuan pendaftaran merek terkenal disini dapat dipersamakan dengan pendaftaran merek biasa pada umumnya

¹⁵ Sudjana, U. (2020). Kepastian Hukum Dalam Efektivitas Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 127-155, hlm. 145.

¹⁶ Prasetya, A. N. B. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. S. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 13-18, hlm. 17.

ataupun pemilik merek terkenal dapat melakukan pendaftaran merek dengan pendaftaran internasional.

Kriteria suatu merek terkenal meskipun dapat ditemukan dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016, namun secara rincinya belum diatur lebih jelas lagi. Seperti halnya, terkait dengan merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara, jangka waktu penggunaan merek, beserta syarat lainnya. Terhadap hal-hal tersebut dalam aturan selanjutnya tidak diatur ataupun dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam terdaftar di beberapa negara tersebut adalah berapa jumlah negara yang diperlukan untuk memenuhi kriteria merek terkenal, dan berapa lama jangka waktu yang dimaksud serta bagaimana jumlah volume penjualan produk yang harus dicapai agar merek tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

Berdasarkan pada Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo bahwa "hukum adalah manusia dan dalam penegakan hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dari sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan atau teks-teks hukum (*according to the letter*), melainkan dijalankan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum". Dalam hal ini hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu kehidupan yang adil, sejahtera, bahagia bagi manusia. Sehingga keadilan substantif harus lebih diutamakan agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi. Berkaitan dengan itu, tidak adanya aturan khusus merek terkenal dalam era perdagangan bebas ini sering menimbulkan permasalahan atau sengketa merek. Mengingat bahwa sistem pendaftaran di Indonesia menganut sistem *first to file* dengan mengaku sebagai pemilik sah hak atas merek bagi siapa yang terlebih dahulu mendaftarkannya.

Sistem pendaftaran ini tidak dipungkiri bahwa masih saja dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan itikad buruk untuk mendaftarkan suatu merek dan ternyata merek tersebut merupakan suatu merek terkenal yang bermaksud untuk membonceng keterkenalan merek dan dapat mengurangi bahkan menghilangkan biaya pemasaran. Hal ini tentunya merugikan pihak pemilik asli merek terkenal hingga pada merusak reputasi merek yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.¹⁷

Hukum progresif yang memandang bahwa hukum mengikuti kehidupan atau perilaku manusia, dimana terkait dengan belum adanya aturan khusus terhadap merek terkenal namun persengketaan merek yang masih kerap terjadi, perlindungan hukum yang diberikan masih kurang dapat memberikan jaminan dan kepastian bagi mereka yang dirugikan. Sehingga menurut Peneliti perlunya pembentukan aturan hukum secara khusus mengatur merek terkenal di Indonesia, dimana adanya penyesuaian antara kehidupan perilaku manusia sekarang diikuti dengan peraturan untuk terjaminnya perlindungan hukum dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.

Dalam pemikiran hukum progresif ini apabila selama hukum itu tidak mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka wajib bagi penegak hukum untuk mengenyampingkan Undang-Undang tersebut dimana juga dikenal dengan istilah *rule breaking* (terobosan hukum). Karena khususnya terhadap hakim dengan pemikiran progresif menilai bahwa Undang-Undang tidak selalu menjadi jalan satu-satunya untuk mencapai suatu keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat,

¹⁷ Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65, hlm. 49.

serta dalam proses penegakan hukum berani membebaskan diri dari cara ber hukum yang kaku dengan berupaya menggali dan mencari nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Belum Didaftarkan Dalam Hal Terjadi Pelanggaran di Indonesia

Dalam dunia perdagangan, setiap pelaku usaha baik subjek hukum maupun badan hukum pasti memiliki ciri khas atas barang atau produk yang dihasilkannya. Ciri khas ini kita kenal sebagai merek yang digunakan untuk menjadi pembeda antara suatu barang dengan barang merek lainnya. Setiap pelaku usaha pasti akan berusaha untuk membuat masyarakat dengan cepat untuk mengenali merek atas barang yang diproduksinya. Permasalahan yang sering timbul adalah banyaknya pelaku usaha mengambil jalan pintas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu merek dengan cara meniru atau membonceng merek yang sudah terkenal. Hal ini tentu berpengaruh pada pemilik asli merek yang dapat merugikannya dimana telah bersusah payah menciptakan mereknya menjadi merek terkenal. Perbuatan peniruan atau penjiplakan merek terkenal yang dilakukan dalam hal merek tersebut telah didaftarkan, maka yang terjadi bukan hanya sengketa pelanggaran merek akan tetapi juga termasuk sengketa pembatalan merek karena apabila terbukti telah melanggar aturan yang berlaku, merek yang sudah terdaftar harus dibatalkan dengan prosedur pembatalan pendaftaran melalui putusan pengadilan. Terjadinya pelanggaran merek tentunya mempunyai faktor-faktor tertentu yakni:¹⁸

- a. Menciptakan merek tidak mudah dilakukan, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang gampang mengingat bahwa pemilik harus dapat menciptakan sebuah merek yang dapat melambangkan produknya dan membuat merek yang mudah diingat oleh konsumen. Tentunya pembuatan merek memerlukan ide-ide, pemikiran lebih tidak hanya asal sembarang gambar, kata, angka atau warna tetapi juga bentuknya. Sehingga pembuatan merek yang tidak mudah mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan penggunaan atau peniruan merek tanpa izin dari pemiliknya.
- b. Kebetulan mempunyai kesamaan, dalam hal ini pemilik merek yang telah mematuhi Undang-Undang Merek, yang mana telah meneliti merek terdaftar dalam berita resmi merek dan sepengetahuannya tidak ada persamaan antara merek miliknya dengan merek terdaftar. Namun pada saat diajukan permohonan pendaftaran merek ternyata ditolak dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Kejadian seperti ini merupakan faktor kebetulan atau yang tidak dapat diduga karena pemilik merek telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari persamaan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Mendompleng ketenaran milik orang lain, faktor ini adalah kesengajaan yang dilakukan untuk meniru secara persis atau sekedar mirip merek orang lain yang sudah terkenal dengan tujuan untuk membonceng ketenaran merek tersebut sehingga merek yang ditiru ikut terkenal.
- d. Mencari keuntungan dengan tidak wajar, faktor ini berkaitan erat dengan membonceng ketenaran merek karena dengan demikian produk merek tiruan

¹⁸ Dewi, C.G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 95-96.

tersebut dapat terjual banyak di masyarakat sehingga memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Namun perolehan keuntungan tersebut dapat dikategorikan tidak wajar karena cara yang dilakukan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dengan menghasilkan kualitas barang yang ternyata sangat berbeda dengan produk aslinya, terhadap masyarakat yang menggunakan barang tersebut akan menilai bahwa menurunnya kualitas barang dan hal ini mengakibatkan nama pemilik asli merek terkenal menjadi tidak baik. Sehingga perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, selain itu juga untuk menghindari kerugian konsumen pemakai barang dan pemegang merek.

Perlindungan hukum merek terkenal diatur dalam Konvensi Paris Pasal 6 bis ayat (1) yakni setiap negara peserta Konvensi Paris dilarang untuk menerima permintaan pendaftaran suatu merek baik itu berdasarkan perundang-undangan merek di negaranya, atau berdasarkan permintaan pihak berkepentingan dan untuk pemakaian merek yang sama atau berupa merek tiruan dilarang pemakaiannya karena dapat memicu potensi terjadinya kekeliruan atau kebingungan di masyarakat. Penolakan terjadi apabila merek yang didaftar tersebut adalah merek yang dikenal secara luas atau berupa merek terkenal dan juga merupakan milik orang lain yang secara hukum memiliki hak atas perlindungan merek tersebut.

Dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs mengatur terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal terhadap barang sejenis yang berkaitan pula dengan Konvensi Paris bahwa harus berlaku mutatis mutandis terhadap jasa. Tolak ukur penentuan atas merek terkenal adalah berdasarkan pada tingkat pengetahuan masyarakat di sektor terkait dan telah melakukan promosi atau penyebaran iklan secara terus-menerus melalui media massa ataupun elektronik. Selanjutnya perlindungan hukum merek terkenal terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis dalam hal ini penolakan terhadap merek yang akan didaftarkan meskipun dengan jenis barang yang berbeda namun antara produsen dengan barang yang menggunakan merek tersebut memiliki kaitan erat yang dapat merugikan pemilik asli merek terkenal.

Perlindungan hukum atas merek terkenal di Indonesia pada dasarnya tidak mengatur secara khusus, namun dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang mengatur penolakan terhadap permohonan merek apabila merek tersebut pada pokoknya atau secara keseluruhan mempunyai persamaan dengan merek terkenal baik itu merupakan barang yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 juga mengatur demikian atas penolakan permohonan atau pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Perlindungan hukum khususnya terhadap merek terkenal sangatlah dibutuhkan, mengingat bahwa pelanggaran-pelanggaran merek yang masih kerap terjadi. Diantaranya peniruan atau penjiplakan merek terkenal dimana dengan membongceng nama merek terkenal tersebut dapat mengurangi biaya pemasaran menghasilkan keuntungan yang lebih banyak karena merek terkenal tentunya telah mendapatkan reputasi yang baik di kalangan masyarakat namun dengan adanya peniruan merek

yang pastinya dengan kualitas berbeda tentu telah mengakibatkan kerugian terhadap pemegang asli merek terkenal.¹⁹

Terpenuhinya syarat atau kriteria suatu merek terkenal yang sesuai dengan ketentuan berlaku, maka berdasarkan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 juncto Pasal 6 bis junctis Pasal 4 Konvensi Paris junctis Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs bahwa harus ditolaknya pendaftaran merek yang terdapat persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terkenal. Terhadap merek yang telah terdaftar sekalipun, harus dibatalkan melalui putusan pengadilan. Sehingga merek terkenal yang meskipun belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan memperoleh perlindungan hukum yang merupakan haknya.

Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo dimana “memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Berkaitan dengan itu pemegang merek terkenal memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya serta memiliki perlindungan hukum dan dapat mempergunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Pemilik merek memperoleh perlindungan dalam ruang lingkup yang meliputi penggunaan tanda merek terhadap barang dan/atau jasa pada kemasan dalam bentuk logo, label atau gambar serta menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek salah satunya adalah hak ekonomi.²⁰ Selanjutnya penggunaan merek sebagai alat mendapatkan keuntungan dalam kegiatan perdagangan yang meliputi pemasaran barang dan penyimpanan barang yang dilindungi hak merek sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Merek terkenal yang walaupun tidak terdaftar di Indonesia, namun tetap tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap pemegang merek tersebut. Karena setiap pengajuan permohonan pendaftaran merek tentunya dilakukan pemeriksaan substantif dimana dalam proses ini salah satu hal yang dipertimbangkan adalah apakah merek yang didaftarkan tersebut baik merupakan merek yang telah terdaftar ataupun merupakan merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.²¹

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Merek Terkenal di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan bagi setiap pemegang merek untuk diproses apabila pelanggaran terhadap merek terkenal. Maksud dari jaminan disini adalah adanya upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek yang sah dimana wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara jika terjadi pelanggaran merek terkenal dan pastinya telah mengakibatkan kerugian baik terhadap pemegang merek terkenal itu sendiri ataupun bagi konsumen yang menggunakan produk.²²

¹⁹ Laela, F. I. (2020). Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 182-201, hlm. 189.

²⁰ Shahrullah, R. S., & Mariana, E. (2017). Perlindungan Hak Merek Produk Olahan Cina Terhadap Pengusaha Indonesia di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 31-48, hlm. 40.

²¹ Hediati, F. N. (2020). Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 234-257, hlm. 245.

²² Dewi, C. I. D. L. (2019). Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 1-8, hlm 4.

Dalam ketentuan Konvensi Paris Pasal 9 dan Pasal 10 menyatakan bahwa pada negara yang mana mereknya mendapatkan perlindungan hukum dan terhadap barang dengan merek ilegal harus disita. Pelaksanaan penyitaan berdasarkan dari pengajuan dari jaksa, atau pejabat berwenang lainnya, atau pihak yang berkepentingan, baik perorangan atau badan hukum, sesuai dengan aturan hukum dalam negeri masing-masing negara. Suatu jaminan diberikan atas penyelesaian permasalahan hukum dijalankan dengan tepat dan efektif guna menekan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.²³

Dalam Perjanjian TRIPs Pasal 42, Pasal 45 dan Pasal 50 ayat (1), menyatakan keharusan bagi setiap negara anggota untuk menyediakan prosedur peradilan perdata bagi para pemegang hak terkait dengan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Setiap pihak mempunyai hak untuk memberikan atau menyampaikan bukti-bukti yang mendukung dan relevan serta dalam pelaksanaan prosedur, perlindungan atas informasi rahasia harus tetap diberikan kecuali jika bertentangan dengan persyaratan yang ada. Pelanggar hak kekayaan intelektual yang dilakukan dengan sengaja harus membayar ganti rugi kepada pemegang hak yang sah atas kerugian yang terjadi berdasarkan tuntutan dari suatu badan peradilan. Dalam hal tertentu, dimana terhadap pelanggar yang meskipun tidak sengaja ataupun mengetahui dirinya berperan serta dalam tindakan pelanggaran, oleh negara anggota dapat memberikan wewenang kepada badan peradilan memerintahkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi.²⁴ Selanjutnya adalah dapat dikeluarkannya penetapan sementara oleh pengadilan dengan tujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Seperti halnya mencegah masuknya barang ke dalam arus perdagangan negara mereka dan untuk melindungi atau menyimpan bukti-bukti yang relevan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan pelanggaran merek terkenal yaitu dengan cara litigasi dimana penyelesaian permasalahan dilaksanakan di ranah pengadilan dan non-litigasi yaitu penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan.²⁵ Penyelesaian sengketa secara perdata dan pidana adalah penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa secara perdata dilakukan dengan pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemakaian merek tersebut ke Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelaporan pelanggaran merek kepada pihak kepolisian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek terkenal secara pidana. Seperti halnya terhadap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar ataupun merek tidak terdaftar namun merupakan pemilik asli yang berkepentingan untuk barang sejenis yang kemudian diproduksi atau diperdagangkan.²⁶ Dalam hal ini merupakan delik aduan yang mana

²³ Hayuningrum, Y. W., & Roisah, K. (2015). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba. *Law Reform*, 11(2), 255-263, hlm. 256.

²⁴ Mardianto, A. (2010). Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 43-50, hlm. 47.

²⁵ Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IEKA atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212, hlm. 199.

²⁶ Kurrohman, R. N. T. (2020). Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terhadap Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

dilakukannya penyidikan didasarkan pada adanya pelaporan terkait dengan pelanggaran merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016.

Penyidikan selain dilakukan oleh pejabat penyidik kepolisian negara, pejabat penyidik pegawai negeri sipil juga diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek. Setelah melewati proses penyidikan, maka dilanjutkan dengan penuntutan dan pemeriksaan alat-alat bukti serta hukuman yang diputus dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa adalah salah satu upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan berdasarkan Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016. Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 adalah "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal tentunya diharapkan dapat memberikan suatu jaminan dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum preventif pemilik merek terkenal dari luar mempunyai hak prioritas dalam pengajuan permohonan pendaftaran ke Indonesia, dengan demikian setidaknya dapat mencegah pelanggaran merek seperti halnya penggunaan atau pemakain merek tanpa izin diproduksi dan diperdagangkan oleh pihak lainnya. Sedangkan perlindungan hukum represif dengan tujuan untuk menyelesaikan persengkataan yang terjadi yakni adanya upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal.²⁷

Penerapan hukum dari masa ke masa mengalami perubahan, sama halnya untuk terwujudnya suatu perlindungan hukum dimana melindungi hak setiap subjek orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang.²⁸ Namun ada kalanya untuk tercapainya tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri membutuhkan pemikiran progresif. Dalam hal ini Peneliti menggunakan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.²⁹

Pandangan hukum progresif ini bertujuan mewujudkan hukum yang substantif, bergerak dalam mengimbangi dan/atau mengikuti perkembangan kebutuhan ataupun perilaku manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Dalam pembahasan ini dengan menggunakan Teori hukum progresif yang menekankan pada representasi kehidupan hukum yang otentik tidak dapat sepenuhnya mempercayai teks-teks hukum, melainkan adalah perilaku, sebuah entitas dimana hukum itu berada. Aturan hukum yang mengikuti perkembangan

Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt. Sus-HKI/2016). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 732-750, hlm. 739.

²⁷ Kurniawan, R., & Bustani, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 165/Pdt. Sus-Hki/2016 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 557K/Pdt. sus-HKI/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1026-1048.

²⁸ Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402, hlm. 294.

²⁹ Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24, hlm. 14.

perilaku kehidupan manusia, hukum itu tidak lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterahkan manusia.³⁰

Penerapan hukum oleh para penegak hukum dituntut menegdepankan kejujuran dan ketulusan, dengan memiliki rasa empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi titik orientasinya.³¹ Berkaitan dengan pembahasan ini, unsur dari Teori Hukum Progresif yang Peneliti tekankan adalah penegak hukum khususnya pada seorang hakim dalam mengadili perkara yang tidak hanya semata-mata menjalankan tugasnya sesuai aturan atau teks-teks hukum, akan tetapi juga berdasarkan keyakinannya melihat pada kenyataan atau kondisi perilaku kehidupan masyarakat, mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang untuk tercapainya suatu keadilan dan kepastian serta perlindungan hukumnya. Seperti halnya dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek atas peniruan/penjiplakan dan penggunaan merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek terkenal, dalam hal pemilik merek terkenal sendiri tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia akan tetapi didaftarkan terlebih dahulu oleh orang lain dengan niat buruk bermaksud untuk membonceng atau menumpang keterkenalan dari merek terkenal tersebut.

4. Kesimpulan

Pendaftaran merek terkenal dalam UU No. 20 Tahun 2016 tidak diatur secara khusus dan masih menjadi suatu perdebatan terkait dengan penentuan suatu merek terkenal. Pendaftaran merek terkenal terutama bagi pemilik merek terkenal dari luar yang mendaftarkan mereknya ke Indonesia dapat mengajukan pendaftaran internasional melalui Biro Internasional kepada Menteri di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam PP No. 22 tahun 2018 (Madrid Protocol). Pendaftaran internasional mempunyai proses yang hampir sama dengan pendaftaran merek biasa dimana akan diperiksa terkait dengan persyaratan dokumen, dilakukannya pengumuman pada berita resmi merek dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemeriksaan substantif oleh pemeriksa dan kemudian hasil pemeriksaan berupa diterima atau ditolaknya pengajuan pendaftaran internasional tersebut, serta penerbitan sertifikat merek dan pengumuman pada berita resmi merek. Perbedaannya hanya pada hasil tersebut selanjutnya oleh Menteri diberitahukan kepada pemohon melalui Biro Internasional.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal meliputi perlindungan merek dalam maupun luar negeri, dimana penolakan dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang didaftar tersebut merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik orang lain yang berhak mendapatkan perlindungan atas merek tersebut. Tolak ukur penentuan suatu merek terkenal adalah berdasarkan pada pengetahuan masyarakat di sektor yang relevan dan telah melakukan promosi secara besar-besaran melalui media massa ataupun elektronik dan banyak masyarakat mengetahui produk merek terkenal tersebut. Perlindungan Hukum terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk

³⁰ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 44.

³¹ Ravena, D. (2014). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 155-166, hlm. 166.

mencegah sebelum terjadinya sengketa atau permasalahan, dengan tujuan meminimalkan pelanggaran yang terjadi. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau menanggulangi sengketa atau permasalahan yang terjadi.

Upaya hukum bagi pemilik merek terkenal yang diatur dalam Konvensi Paris Pasal 9 dan Pasal 10 menyatakan bahwa semua barang dengan merek ilegal harus disita pada saat barang impor memasuki satu negara dimana merek atau nama barang tersebut mempunyai hak atas perlindungan hukum. Dalam Perjanjian TRIPs diatur juga mengenai penegakan hukum terhadap pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual, menyatakan setiap negara harus menyediakan prosedur peradilan perdata, badan peradilan memiliki wewenang untuk meminta pelanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran dimana dilakukan dengan sengaja. Upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengajuan keberatan atas pendaftaran suatu merek, dan terkait dengan pelanggaran merek yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan secara perdata berupa pengajuan gugatan dan pidana berupa delik aduan dimana penyelesaiannya dilakukan di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Amboro, F.Y.P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14.
- Amrikasari, R. (2020). Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur/>, diakses 6 Mei 2020.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.
- Bafadhah, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Undang: *Jurnal Hukum*, 1(1), 21-41.
- Banindro, B.S. (2016). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: PB ISI Yogyakarta.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21.
- Dewi, C. I. D. L. (2019). Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 1-8.
- Dewi, C.G. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.

- Hanjani, A., Palar, M. R. A., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Merek Terkenal Atas Pendomplengan Reputasi (The Tort of Passing Off) Kasus Domino's Pizza di Indonesia. *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 67-68.
- Hayuningrum, Y. W., & Roisah, K. (2015). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek dalam Perjanjian Waralaba. *Law Reform*, 11(2), 255-263.
- Hediati, F. N. (2020). Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 234-257.
- Hediati, F. N. (2020). Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 234-257.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.
- Kurnia, T.S. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: PT Alumni.
- Kurniawan, R., & Bustani, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 165/Pdt. Sus-Hki/2016 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 557K/Pdt. sus-HKI/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1026-1048.
- Kurrohman, R. N. T. (2020). Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Terhadap Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt. Sus-HKI/2016). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 732-750.
- Kusmayanti, R. (2018). Perbandingan Hukum Hak Cipta Fotografi Tanpa Izin Pencipta di Indonesia dan Amerika. *Journal of Judicial Review*, 20(2), 274-284.
- Laela, F. I. (2020). Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 182-201.
- Mardianto, A. (2010). Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan gugatan pihak ketiga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 43-50.
- Prasetya, A. N. B. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. S. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 13-18.
- Purwaka, T.H. (2017). *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif. *Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ravena, D. (2014). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 155-166.
- Sari, C. I. I. S., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Studi Komparasi Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Singapore Trade Marks Act. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 87-95.
- Shahrullah, R. S., & Mariana, E. (2017). Perlindungan Hak Merek Produk Olahan Cina Terhadap Pengusaha Indonesia di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 31-48.

- Soelistyo, H. (2017). *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia.
- Sudjana, U. (2020). Kepastian Hukum Dalam Efektivitas Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 127-155.
- Sunni, M. D., & Rahmah, M. (2020). Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum. *Jurist-Diction*, 3(2), 481-498.