

Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal



Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal

**Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.
Ridha Faulika Irtiyah, S.H., M.Kn.**

EK
Merdeka Kreasi



—Medan: Merdeka Kreasi, 2023
viii, 248 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 163
ISBN: 978-623-5408-72-9

Hak Cipta © 2023, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Ridha Faulika irtiyah, S.H., M.Kn

***Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan
Merek Asing Terkenal***

Cetakan ke-1, Oktober 2023

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan ajar untuk mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diperuntukan bagi Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya Yayasan dan Rektor Universitas Medan Area, Universitas Sumatera Utara dan pihak yang lain atas dukungannya dalam penerbitan Buku Referensi ini yang sesuai dengan pedoman dan selesai dengan waktu yang telah ditentukan.

Semoga Buku Referensi ini bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa, Praktisi dan Pembaca lainnya. Terima kasih.

Medan, Februari 2023
Penulis,

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H
Ridha Faulika Irtiyah, SH, M.Kn



(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Pemikiran	14
C. Metode Penelitian	16
BAB 2. Hal-hal yang Menimbulkan Sengketa Hak Kepemilikan Merek Asing Terkenal di Indonesia	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek Asing Terkenal	21
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek Asing Terkenal ...	39
C. Identifikasi Pelanggaran Merek Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung dari Tahun 2018-2020	52
BAB 3. Kriteria Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung (2018-2020)	
A. Kriteria Merek Asing Terkenal Dalam Putusan	

Mahkamah Agung (2018-2020).....	65
B. Kriteria Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung (2018-2020).....	73
BAB 4. Penerapan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Asing Terkenal di Indonesia	
A. Penerapan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal....	139
B. Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal	145
C. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Asing Terkenal di Indonesia	153
BAB 5. Penutup	
A. Kesimpulan	157
B. Saran	158
Daftar Pustaka.....	163
Biografi.....	171
Lampiran.....	173

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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.¹ Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original.² Merek memiliki peranan yang penting bagi pemilik suatu produk yaitu membangun loyalitas konsumen. Merek dapat pula dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut harus sejalan dengan penggunaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada era ini, masyarakat sudah mulai mengenai

¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Ed. Revisi 6, 2007, Hal. 329.

perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Alat bukti tertulis yang digunakan dapat dibuat melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris atau melalui akta dibawah tangan. Alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak menunjukkan adanya kesadaran masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Arah pemikiran masyarakat yang sudah semakin maju dalam penggunaan alat bukti tertulis akan mempermudah penyelesaian sengketa apabila dalam perikatan yang telah disepakati terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau wanprestasi. Perbuatan hukum yang saat ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu menjiplak merek apalagi merek tersebut adalah merek terkenal.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu cabang dari HKI yang mempengaruhi suatu produk barang dan/atau jasa adalah merek. Apalagi merek tersebut merek asing yang terkenal. Aturan yang mengatur merek diatur didalam undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, termasuk merek asing terkenal. Merek asing adalah pengejaan ataupun pengucapan sebuah merek dalam bahasa suatu negara dan menghubungkan dengan sebuah negara atau kawasan tempat bahasa asing tersebut berasal yang dapat menambah kredibilitas merek tersebut.³ Menurut pasal 6 bis. Konvensi paris, elemen-elemen berikut diperlukan dari pemilik merek asing untuk menang dalam kasus merek terkenal:

1. Merek asing adalah merek dagang yang sah;
2. Merek asing belum terdaftar sebelumnya (atau digunakan) di negara anggota di mana entitas lokal berusaha untuk mendaftar (atau menggunakan) merek;

³ 123dok, <https://Text-Id.123dok.Com/Document/Dzx5j3gvq-Definisi-Merek-Asing-Tujuan-Pemberian-Merekasing.Html#:~:Text=1.,Definisi%20merek%20asing.&Text=Dari%20kedua%20definisi%20diatas%20dapat,Dapat%20menambah%20kredibilitas%20merek%20tersebut> Di Akses Pada Tanggal 18 Mei 2021.

3. Pendaftaran atau penggunaan tersebut melibatkan barang identik atau serupa yang merek dagang asingnya terdaftar atau digunakan di negara asal pemilik merek asing;
4. Merek asing sudah dikenal di negara Anggota.⁴

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.⁵ Pasal 16 ayat (3) TRIP's membahas kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

World Trade Organization (WTO) memiliki aturan khusus terkait perlindungan merek pada isu internasional, yang tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Right's* (TRIP's). Ketentuan pasal 1 angka (17) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjelaskan hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain anggota Konvensi Paris atau WTO memohon agar nantinya mendapat pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara tujuan yang juga anggota diantara kedua perjanjian yang diajukan dalam kurun waktu tertentu.⁶

Kata kepemilikan dalam judul penelitian ini maksudnya adalah pemegang hak dan pemilik merek asing terkenal terdaftar. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

⁴ Leah C. Grinstead, *a Tale of Two Theories of Well-Known Marks*. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, Vol. 13, (No. 1), 2010, Hal.3

⁵ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur#:~:Text=Merek%20terkenal%20adalah%20merek%20yang,Di%20dunia%20serta%20bernilai%20tinggi> Di Akses Pada Tanggal 18 Februari 2021.

⁶ Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba, *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*, 2019, Hal. 3.

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.⁷

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.⁸ Penelitian ini menganalisis tentang beberapa pertimbangan hakim atas sengketa merek terkenal asing berdasarkan putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020 yang mendominasi menang adalah merek asing terkenal.

Kasus pertama putusan Mahkamah Agung nomor 197PK/Pdt. Sus-HKI/2018 antara J. Casanova (Penggugat) melawan Irawan Gunawan (Tergugat) dan Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat) yang berisi: J. Casanova adalah merek terkenal dari Perancis yang terdaftar pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada 12 (dua belas) negara di dunia termasuk merek terkenal, merek Casanova milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova, Tergugat beritikad tidak baik, Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dan mengajukan gugatan pembatalan merek Casanova, dan Tergugat I membayar perkara ini.

Tergugat mengajukan eksepsi pokoknya yaitu: objek sengketa tidak jelas, gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan jangka waktu 5 (lima) tahun maka gugatan Penggugat telah daluwarsa, surat kuasa penggugat dibuat oleh orang yang tidak berwenang untuk mewakili yaitu Kimia Seddik selaku manajer J. Casanova. gugatan penggugat ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal 1 Juni 2016.

Selanjutnya pada tingkat Kasasi tanggal 22 Juni 2017, Hakim mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi J. Casanova. Pada tanggal 26 September 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Irawan Gunawan, dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali. Mahkamah

⁷ Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁸ Pasal 83 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Agung (MA) berpendapat antara lain: MA melakukan kekhilafan atau keliru atas pertimbangan bahwa merek J. Casanova tidak berhak memperoleh perlindungan hukum dengan pertimbangan istilah CASANOVA bukan ciptaan, inovasi dari penggugat, termohon Peninjauan Kembali harus membayar perkara ini.

Kasus kedua Ajinomoto Co., Inc. (Penggugat) melawan Matsui Koshi Limited (Tergugat) dan Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat) Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt. Sus-HKI/2019, Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 2 April 2018 yang berisi: Penggugat adalah badan hukum dari Jepang yang mengembangkan usaha di bidang makanan, minuman dan bumbu sejak tahun 1925 yang telah dipasarkan ke 130 (seratus tiga puluh) negara di dunia. Merek BLENDY milik Penggugat telah terdaftar di Indonesia jenis barang nomor 29 dan 30, mengajukan gugatan penghapusan atas merek milik Tergugat, memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan atas Merek Blendy milik Tergugat dan Tergugat membayar perkara ini. Lalu Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya surat kuasa Penggugat cacat formil.

Pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut. Pada tanggal 7 Februari Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dan Termohon Kasasi mengajukan kontra memori Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019. Pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Hakim tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan antara lain: survey tidak digunakannya Merek BLENDY milik Tergugat dilakukan oleh Penggugat bukan dari lembaga survey independen dan merek tersebut sudah di perpanjang dan masih digunakan untuk berbisnis sampai sekarang. Sehingga permohonan kasasi harus ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi.

Kasus ketiga antara Hugo Boss (Penggugat) melawan Teddy Tan (Tergugat) dan Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat) Putusan MA Nomor 868K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi: Penggugat adalah pemegang hak atas merek HUGO BOSS

beserta variasinya yang telah terdaftar di Indonesia sejak 1989 dan termasuk merek terkenal, objek gugatan terdapat di kelas 25 yang mengandung kata HUGO memiliki persamaan pada pokoknya dan Tergugat beritikad tidak baik terhadap merek tersebut, membatalkan merek tersebut, memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan penghapusan merek Tergugat tersebut dan Tergugat I membayar perkara ini. Tergugat mengajukan eksepsi antara lain: Penggugat keliru menentukan objek yang disengketakan, Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), dalam gugatan a quo telah menggunakan dasar hukum retroaktif. Selanjutnya Tergugat I melakukan rekonsvansi, dalam konvensi dikabulkan seluruhnya dan rekonsvansi ditolak untuk seluruhnya pada tanggal 28 Mei 2019. Diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2019, dan memori kasasi di terima tanggal 25 Juni 2019. Lalu Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019. MA berpendapat tidak salah dalam menerapkan hukum maka permohonan kasasi Teddy Tan harus ditolak dan membayar biaya perkara tingkat kasasi ini.

Kasus keempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/Pdt.Sus-HKI/2019 antara Polo Motorrad Und Sportswear GmbH (Penggugat) melawan John Andi Wibowo (Tergugat) dan Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat) yang berisi: merek FLM milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek FLM milik Penggugat, merek milik Tergugat didaftarkan beritikad tidak baik dan harus dibatalkan merek tersebut, memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek milik Tergugat, Penggugat adalah pemilik merek FLM dan memiliki hak eksklusif, merek FLM milik Penggugat adalah merek terkenal, Tergugat membayar perkara ini. Turut Tergugat mengajukan eksepsi akan tetapi lewat tenggang waktu (*daluwarsa*). Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut pada tanggal 20 Mei 2019. Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi yang diikuti memori kasasi tanggal 26 Juni 2019

lalu Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2019. Dan memori kasasi secara formal dapat diterima dengan pertimbangan Penggugat lebih dahulu mendaftarkan mereknya di Jerman dan dikategorikan sebagai merek terkenal dan merek FLM milik Penggugat memiliki hak eksklusif, biaya perkara seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi.

Kasus kelima antara VDF Future Ceuticals, Inc (Penggugat) melawan Haryadi Tjokro Djanto(Tergugat) dan Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat), Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/ Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi: merek COFFEEBERRY milik Penggugat adalah merek terkenal, merek COFFEEBERRY kelas 30, 32, 35, 43 milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat dan didaftarkan beritikad tidak baik, memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek milik Tergugat, dan menghukum tergugat untuk membayar perkara ini. Lalu Tergugat mengajukan eksepsi yang pokoknya adalah gugatan Penggugat telah daluwarsa. Pada tanggal 31 Januari 2019 gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menerima eksepsi Tergugat. Selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dan memori kasasi diterima pada tanggal 26 Februari 2019, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasinya pada tanggal 18 Maret 2019. MA telah salah menerapkan hukum pertimbangan tidak tepat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi pun dikabulkan. Termohon Kasasi membayar perkara semua tingkat peradilan.

Kasus keenam Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/ Pdt.Sus-HKI/2020 antara Seagate Technology LLC vs Tjung Andrey Adi Saputra (Tergugat I), Satrijo Tedjokusumo (Tergugat II), dan Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat) yang berisi: merek SEAGATE milik Penggugat adalah merek terkenal, merek SEAGATE atas nama Tergugat I memiliki kesamaan pada keseluruhannya, Tergugat II adalah pendaftar merek SEAGATE yang beritikad tidak baik pada kelas 9 atas nama Tergugat I

semula Tergugat II, memerintahkan Turut Tergugat menghapus merek Tergugat I semula Tergugat II dan menghukumnya untuk membayar perkara ini. Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut: surat kuasa Penggugat cacat formil dan materil, gugatan daluwarsa, gugatan kabur, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: gugatan salah pihak dan daluwarsa. Pada tanggal 9 Maret 2020, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Lalu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan memori kasasi diterima pada tanggal 1 April 2020, dan Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 April 2020. MA telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya cacat formil ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, Penggugat/Termohon Kasasi tidak menyampaikan dalam persidangan akta pendirian perusahaan dan susunan terakhir dari komisaris dan direksi perseroan hanya menyampaikan Surat Izin Usaha Perdagangan dimana yang terdaftar sebagai pimpinan perusahaan tidak jelas sehingga eksepsi Tergugat I dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Kasus ketujuh antara Hakubaku Co., Ltd vs PT. Tona Morawa Prima (Tergugat) dan Kementrian Hukum dan HAM (Turut Tergugat), Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang berisi: Hakubaku adalah pemilik yang sah dan beritikad baik atas seluruh merek Hakubaku pada kelas 29, 30, dan 31 sebagai merek dagang terkenal berasal dari Jepang, merek Hakubaku atas nama Tergugat menyerupai nama merek Penggugat, merek Hakubaku tergugat pada kelas 30 didaftarkan beritikad tidak baik, memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus merek Hakubaku atas nama Tergugat dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara ini.

Selanjutnya, Tergugat I mengajukan eksepsi pokoknya: Eksepsi dilatoria premature merupakan eksepsi yang menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan masih prematur yang artinya gugatan yang diajukan terlalu cepat (dini)⁹, surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat formil, Eksepsi peremptoir litis petendis yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan dan sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan,¹⁰ gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015, gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan beritikad tidak baik.

Berikut pokok eksepsi Turut Tergugat: Legal standing Penggugat tidak sah dan gugatan prematur. Terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerimanya dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada tanggal 28 November 2019. Penggugat mengajukan permohonan kasasi dan diikuti memori kasasinya tertanggal 18 Desember 2019, dan Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasinya pada tanggal 13 Maret 2020. MA berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutuskan perkara serta Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum, gugatan dalam perkara a quo prematur, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan hasil pembuktian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Kasus kedelapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara GS Yuasa Corporation (Penggugat) vs PT. Golden Surya Jaya (Tergugat) dan Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat) yang berisi: Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama merek GS di Indonesia dan merek terkenal, merek GSJ memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GS Penggugat, Tergugat beritikad tidak baik mendaftarkan mereknya, memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini

⁹ Doktor Hukum, <https://Doktorhukum.Com/Eksepsi-Dan-Jenisnya-Dalam-Hukum-Acara-Perdata/Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021>.

¹⁰ Hukum Acara Perdata, <https://Www.Hukumacaraperdata.Com/Eksepsi/Eksepsi-Hukum-Materiil/Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021>.

dan membatalkan merek GSJ Tergugat, Tergugat membayar biaya perkara ini. Tergugat mengajukan eksepsi pokoknya adalah surat kuasa khusus tidak sah dan gugatan tidak jelas.

Pada tanggal 4 September 2019 gugatan dikabulkan. Tergugat mengajukan permohonan kasasi diikuti memori kasasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2019, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 November 2019, MA berpendapat: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, GS terbukti terdaftar lebih dahulu kelas 9 di Indonesia pada tahun 1958, bukti P7, P8, P9, P10, P11 GS adalah merek terkenal, merek GSJ terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek GS, Tergugat beritikad tidak baik mendaftarkan mereknya dan niat meniru, maka permohonan kasasi harus ditolak dan Pemohon Kasasi/GSJ harus membayar perkara dalam tingkat kasasi.

Kasus kesembilan antara Diesel. S.p.A (Penggugat) vs William Pramono (Tergugat), dan Pemerintah Republik Indonesia (Turut Tergugat), Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt. Sus-HKI/2020 yang berisi: DIESEL & Variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia; DIESELINDUSTRIE”, atas nama Tergugat kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal DIESEL & Variasinya milik Penggugat, Tergugat beritikad tidak baik mendaftarkan mereknya, memerintahkan Turut Tergugat membatalkan merek Tergugat, dan Tergugat membayar biaya perkara ini. Pada tanggal 10 Oktober 2019 gugatan tersebut dikabulkan. Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi diikuti memori kasasi pada tanggal 5 November 2019, dan Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2019. MA berpendapat: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, “DIESEL & Variasinya” adalah milik Penggugat sebagai merek terkenal Internasional dan merek terkenal di Indonesia, yang merupakan

bagian essential dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A, merek DIESELINDUSTRIE”, atas nama Tergugat Kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DIESEL milik Penggugat tersebut sudah tepat dinyatakan batal, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, maka permohonan kasasi harus ditolak dan Pemohon Kasasi/William Pramono harus membayar perkara dalam tingkat kasasi.

Tabel 1.1. Catatan Amar Putusan Mahkamah Agung Dari Tahun 2018-2020 atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal

No	Tahun	Kasus	Catatan Amar
1	2018	J. Casanova vs Irawan Gunawan, dan Kementerian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 197 PK/ Pdt.Sus-HKI/2018	Peninjauan Kembali dikabulkan (Kalah)
2	2019	Ajinomoto Co., Inc. vs Matsui Koshi Limited, dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi ditolak (Kalah)
3		Hugo Boss vs Teddy Tan, dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi ditolak (Menang)
4		Polo Motorrad Und Sportswear GmbH vs John Andi Wibowo, dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi dikabulkan (Menang)
5		VDF FutureCeuticals, Inc vs Haryadi Tjokro Djanto, dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/ Pdt.Sus-HKI/2019	Kasasi dikabulkan (Menang)
6.		Seagate Technology LLC vs Tjung Andrey Adi Saputra, Satrijo Tedjokusumo, dan Kementerian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt. Sus-HKI/2020	Kasasi dikabulkan (Kalah)
7.	2020	Hakubaku Co., Ltd vs PT. Tona Morawa Prima, dan Kementerian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Kasasi ditolak (Kalah)
8.		GS Yuasa Corporation vs PT. Golden Surya Jaya, dan Kementerian Hukum dan HAM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Kasasi ditolak (Menang)
9.		Diesel. S.p.A vs William Pramono, dan Pemerintah Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020	Kasasi ditolak (Menang)

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Merek asing terkenal sering dipalsukan atau pelaku usaha yang meniru dan sering membonceng ketenaran dari merek terkenal karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya

pemilik/pemegang hak atas merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan pudarnya reputasi merek yang telah dibangun dengan biaya yang banyak dan susah payah. Tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan. Keadaan seperti ini dikhawatirkan akan berdampak negatif dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

2. Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia masih belum memuaskan, hal ini dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut: penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam perundang-undangan merek dan pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan.¹¹ Permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah menentukan kriteria dan daftar merek terkenal.
3. Adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal dalam hal ini merek dagang milik orang asing tidak memberikan jaminan yang pasti dalam kenyataannya karena masih banyak pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dan peniruan terhadap merek dagang milik orang asing yang ada di Indonesia.¹² Hal tersebut mengakibatkan para pemegang hak merek tersebut mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya yang dapat berakibat pada berkurangnya investasi di Indonesia yang juga memberi dampak pada perekonomian nasional yang akan menurun.
4. Sebagian beberapa putusan MA 2018 s/d 2020 memutuskan bahwa Merek yang dapat diberikan perlindungan adalah Merek yang pertama sekali mendaftarkan di Indonesia, hal ini dikarenakan pada umumnya, negara-negara dengan sistem

¹¹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 170

¹² Muhammad Rasyid, Hj. Yuniail Laily, Dan Sri Handayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vol. 24, 2017, Hal. 4857.

hukum *Civil Law*¹³ termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) untuk diterbitkan sertifikat.¹⁴

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hal-hal yang menimbulkan sengketa hak kepemilikan merek asing terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana kriteria pembuktian kepemilikan merek asing terkenal dalam putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020?
3. Bagaimana penerapan hukum dalam perlindungan hukum bagi pemilik merek asing terkenal di Indonesia?

¹³ Ciri *civil law* yaitu: adanya kodifikasi hukum, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.

¹⁴ Penjelasan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 20 UU MIG

B. Kerangka Pemikiran

Abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.¹⁶

Keadilan hukum menurut L. J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁷ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Teori keadilan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pertimbangan terhadap sengketa kepemilikan merek asing terkenal telah adil diputuskan hakim.

Selanjutnya teori kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.¹⁸ Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.¹⁹ Teori kemanfaatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim terhadap sengketa kepemilikan merek asing terkenal telah bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2014, Hal. 25

¹⁶ Repository UMA, [Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1258/5/158400172_File5.Pdf](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1258/5/158400172_File5.Pdf) Di Akses Pada Tanggal 25 Mei 2021.

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, Hal. 11.

¹⁸ Kejari Bone, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/Analisa-Konsep-Keadilan-Kepastian-Dan-Kemanfaatan-Dalam-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pertambahan.Html#> Di Akses Pada Tanggal 28 Mei 2021.

¹⁹ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hal. 46.

Teori kepastian hukum menurut Tan Kamello, dalam suatu Undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal, yaitu antara lain:²⁰

1. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal Undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-undang tersebut;
2. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

Teori kepastian hukum menurut Tan Kamello diatas akan dikaitkan dalam penelitian ini yang menganalisa pertimbangan hakim atas sengketa kepemilikan merek asing terkenal apakah kepastian hukum berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum dari Undang-undang Merek.

Kerangka pemikiran ini menghubungkan teori observasi, antara abstraksi dan kenyataan”. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan “definisi operasional”.²¹ Maka untuk menjawab permasalahan yang ada, maka harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu 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.²²

Merek asing adalah pengejaan ataupun pengucapan sebuah merek dalam bahasa suatu Negara dan menghubungkan dengan sebuah Negara atau kawasan tempat bahasa asing tersebut berasal

²⁰ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, Hal 117.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Harvarindo, 2013, Hal 59.

²² Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis.

yang dapat menambah kredibilitas merek tersebut.²³ Dan merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.²⁴

Kemudian, Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan Industri (*Paris convention for the protection of Industrial Property*) atau Persetujuan pembentukan organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Selanjutnya, Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum yang melindungi suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.²⁵

C. Metode Penelitian

Metodologi adalah “suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut, maka metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai langkah-langkah penelitian”.²⁶ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang memiliki arti “mencari kembali”, yang dicari adalah “pengetahuan atau pengetahuan yang benar”.²⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²³ dok, <https://Text-Id.123dok.Com/Document/Dzx5j3gvq-Definisi-Merek-Asing-Tujuan-Pemberian-Merek-Asing.Html#:~:Text=1,Definisi%20merek%20asing.&Text=Dari%20ke dua%20definisi%20di atas%20dapat,Dapat%20menambah%20kredibilitas%20merek%20Tersebut%20Di%20Akses%20Pada%20Tanggal%2018%20Mei%202021.>

²⁴ HukumOnline, <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5563c921eed12/Ini-Perbedaan-Merek-Biasa-Merek-Terkenal-Dan-Merek-Termasyhur/#:~:Text=Merek%20terkenal%20adalah%20merek%20yang,Di%20dunia%20serta%20bernilai%20tinggi%20Di%20Akses%20Pada%20Tanggal%2015%20Februari%202021.>

²⁵ H. D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat* Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, Hal. 22.

²⁶ Syahrudin Dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2013, Hal. 37.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 1

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis.²⁸ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁹ Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, konvensi internasional dan perjanjian internasional.³⁰

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum.³¹ Sehingga penelitian tepat sasaran sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum,³² berkaitan dengan penelitian ini maka berdasarkan atas Perundang-undangan tentang hak merek.

2. Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Data sekunder terdiri dari:³³

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat yang isinya mengikat,³⁴ Bahan-bahan hukum yang mengikat

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2005, Hal 87.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 13.

³⁰ Ilvi Nabilah, *Penggunaan Nama Desa Trusmi Pada Merek Dagang Terdaftar Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-Ppat-An Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 2 Nomor 1, 2018, Hal. 48.

³¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, Hal. 10.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, Hal. 38-39.

³⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, Hal 14.

terkait objek penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Internasional tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang meliputi, buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer³⁵ yang membahas tentang masalah hukum Hak Merek dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan informasi hukum yang dijadikan sebagai penunjang dalam penelusuran Bahan Hukum Sekunder seperti kamus hukum, bibliografi, internet dan ensiklopedia.³⁶

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Merek, Peraturan Internasional tentang Merek, Putusan Mahkamah Agung serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keterkaitannya dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa Putusan Mahkamah Agung.

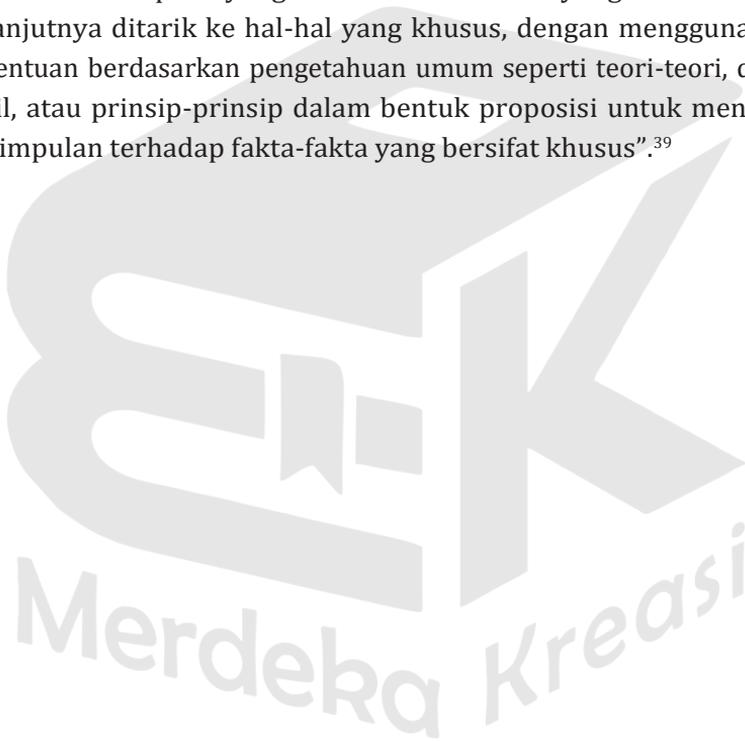
4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan upaya yang dilakukan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan berdasarkan perilaku nyata dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat

³⁵ *Ibid.*, Hal. 13.

³⁶ *Ibid.*

dikelola.³⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengadakan sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁸ Setelah itu data dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang penyebab dan fakta dalam sengketa merek asing terkenal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Merek sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode penarikan secara deduktif yaitu: “cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus”.³⁹



³⁷ Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal. 146.

³⁸ Raimon Hartadi, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intimata Sejahtera, Jakarta, 2010, Hal 16

³⁹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal.109.



(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

2

HAL-HAL YANG MENIMBULKAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN MEREK ASING TERKENAL DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek Asing Terkenal

1. Merek Asing Terkenal

Merek mendapat perlindungan hukum apabila didaftarkan. Adapun bunyi pasal 1 angka 5 UU MIG bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Begitu pula dengan merek dagang milik orang asing atau disebut merek asing atau biasa disebut Merek Internasional. Sistem Pendaftaran merek Internasional melalui Sistem Madrid, karena Indonesia telah menjadi anggota ke 100 dari Madrid Protokol, dengan sistem pendaftaran satu dokumen dapat diajukan ke beberapa negara tujuan yang merupakan anggota perjanjian melalui biro internasional (WIPO). Sistem pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi merek Nasional di dunia Internasional.¹

¹ Rohaini, R., *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal Di Asean*. Jurnal Media Hukum, 25(1), 2018, Hal. 68-80.

Perlindungan hukumnya diberikan apabila telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini sebuah refleksi dari UU MIG yang menganut prinsip teritorial, maksudnya yaitu merek asing akan secara otomatis dilindungi oleh negara Indonesia apabila telah melalui proses pendaftaran (Pasal 52 ayat 1-4 UU Nomor 20 tahun 2016).² Dengan pilihan lain, permohonan pendaftaran merek Internasional dapat dilakukan dengan (Pasal 52 ayat (1) UU MIG): Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro Internasional melalui Menteri; atau Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro Internasional. Pendaftaran merek Internasional dapat dilakukan mengacu *Protocol Relating to Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 (PP 22/2018).

Pada Pasal 10 PP 22/2018, diatur sebagai berikut: Menteri menerima Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional. Setelah menerima Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengumuman. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Terhadap Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerima biaya Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional. Maka, Merek dagang asing memiliki hak prioritas dalam pendaftaran negara tujuan. Apabila orang asing melakukan pendaftaran merek di Indonesia maka tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas sebagai tanggal pendaftaran di negara tujuan. Definisi Merek asing adalah pengejaan ataupun pengucapan sebuah merek dalam bahasa suatu Negara dan menghubungkan dengan sebuah Negara atau kawasan tempat bahasa asing tersebut berasal yang dapat menambah kredibilitas merek tersebut.³

² Viney, A. P., & Ng, S. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd Lawan Pt. Sinde Budi Sentosa)*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(5), 2013, 10558.

³ 123dok, <https://Text-Id.123dok.Com/Document/Dzx5j3gvq-Definisi-Merek-Asing-Tujuan-Pemberian-Merek-Asing.Html#:~:Text=1.,Definisi%20merek%20asing.&Text=Dari%20kedua%20definisi%20diatas%20dapat,Dapat%20menambah%20kredibilitas%20merek%20tersebut> Di Akses Pada Tanggal 18 Mei 2021.

Menurut Pasal 6 bis (1) Konvensi Paris, elemen-elemen berikut diperlukan dari pemilik merek asing untuk menang dalam kasus merek terkenal:

1. Merek asing adalah merek dagang yang sah;
2. Merek asing belum terdaftar sebelumnya (atau digunakan) di negara anggota di mana entitas lokal berusaha untuk mendaftar (atau menggunakan) merek;
3. Pendaftaran atau penggunaan tersebut melibatkan barang identik atau serupa yang merek dagang asingnya terdaftar atau digunakan di negara asal pemilik merek asing;
4. Merek asing sudah dikenal di negara Anggota.⁴

Pembahasan mengenai Merek asing dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut kemudian diadopsi TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang merupakan aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual) yang tujuannya adalah memaksimalkan perlindungan pada merek. Pasal 16 ayat (3) TRIPs membahas kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Pembahasan dalam Pasal 16 Ayat (3) TRIPs mengenai merek terkenal masih sederhana, tetapi didalam dalam penjelasan pasal 21 huruf b UU MIG dan pasal 83 ayat 2, penjelasan pasal 76 ayat 2 pasal 18 Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 2016, Merek terkenal telah dibahas lebih jelas. Berarti apakah merek asing merupakan merek terkenal?

Definisi Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.⁵ Merek terkenal (*Famous Mark*) merupakan merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen

⁴ Leah C. Grinvald, *A Tale Of Two Theories Of Well-Known Marks*. *Vanderbilt Journal Of Entertainment And Technology Law*, Vol. 13, (No. 1), 2010, Hal.3.

⁵ Hukum Online, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur#:~:Text=Merek%20terkenal%20adalah%20merek%20yang,Di%20dunia%20serta%20bernilai%20tinggi](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur#:~:Text=Merek%20terkenal%20adalah%20merek%20yang,Di%20dunia%20serta%20bernilai%20tinggi.). Di Akses Pada Tanggal 18 Februari 2021.

walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut. Kata *well-known* menjadi terkenal dengan kata "*famous*", sehingga diterjemahkan "merek terkenal" tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti "*famous mark*" dan "*well-known mark*". Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia yaitu *Article 6 bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan penjelasan Pasal 6 UU MIG. Pada pasal 6 ayat (1) huruf b UU MIG, bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di Indonesia, kriteria merek terkenal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan bahwa merek terkenal setidaknya harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan merek;
5. Jangka waktu penggunaan merek;
6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, terkhusus tentang pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Perlindungan merek terkenal diberikan oleh undang-undang merupakan pengakuan (*recognition*) pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor, meliputi (Pasal 6 ayat (1) UU MIG):

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan
4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.

Yurisprudensi⁶ Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*) dan sama unsur elemen (*similarity of elements*).⁷ Pada dasarnya merek memiliki hak khusus yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dengan merek yang dimiliki pengusaha lainnya. Hak khusus untuk memakai sesuatu merek tidak dibataskan kepada hak untuk memakai merek yang digunakan untuk membedakan barang-barangnya saja. Namun, hak khusus ini juga meliputi semua merek-merek yang sama pada unsur pokoknya dengan merek yang digunakan.⁸

Menurut tim Lindsey, cara memutuskan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya yaitu dengan membandingkan kedua merek, selain melihat persamaan dan perbedaan juga

⁶Yurisprudensi Adalah Putusan-Putusan Hakim Terdahulu Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Diikuti Oleh Para Hakim Atau Badan Peradilan Lain Dalam Memutus Perkara Atau Kasus Yang Sama. Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana, 2004, Hal. 10.

⁷Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, Hal. 197.

⁸Sudargo Gautama, *Hukum Merek Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 99.

memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan antar keduanya.⁹ Penggunaan upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well-known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai dapat dikenai pelanggaran maupun permohonan merek ditolak. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan (Pasal 21 UU MIG):

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.

Secara tegas dalam UU MIG, merek terkenal tidak disebutkan akan tetapi secara implisit dapat dilihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG yang menyatakan bahwa:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan”.

⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2005, Hal. 147.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa merek asing terkenal merupakan merek yang pengejaan ataupun pengucapannya dalam bahasa suatu Negara yang menghubungkan dengan sebuah Negara yang memiliki merek tersebut, sehingga menghasilkan merek yang bereputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif yang dapat menambah kredibilitas merek tersebut dikarenakan sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi merek yang dikenal oleh masyarakat dibidang bersangkutan, kesemua hal tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan terdaftar di beberapa negara.

Merek semata-mata bukan sekedar merek, merek mempunyai sebuah fungsi yaitu sebagai kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada, akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan maka karenanya bukan merupakan merek.¹⁰ Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan.

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau *logo*) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.¹¹ Pada umumnya, suatu produk barang

¹⁰ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni, 2015, Hal. 101.

¹¹ Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga, Esensi, 2009, Hal. 50

dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹²

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹³ Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” (keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan) di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.¹⁴

Fungsi merek yang paling penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar Internasional adalah bahwa merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Berdasarkan

¹² Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 320

¹³ Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, Hal. 23

¹⁴ Djumhana, Muhammad Dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 156

fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:¹⁵

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Penjelasan diatas menjelaskan fungsi dan manfaat merek biasa, bagaimana dengan fungsi dan manfaat merek Internasional atau biasa disebut dengan merek asing? Menciptakan keistimewaan Merek dengan bahasa asing biasanya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan merek-merek lain. Sehingga produk dapat berkesan lebih istimewa dan konsumen akan merasa lebih bangga apabila merek tersebut menggunakan bahasa dari Negara yang memang memiliki kelebihan dalam memproduksi produk tersebut. Menurut Aaker,¹⁶ merek asing mempunyai beberapa fungsi yang antara lain adalah:

1. Membantu Penyusunan Informasi.
Dengan menggunakan merek berbahasa asing, maka akan membantu konsumen untuk mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan diakses. Sebuah merek asing juga dapat memberikan informasi yang padat bagi konsumen, mempengaruhi pengingatan kembali atas informasi terutama pada saat konsumen melakukan pembuatan keputusan pembelian.
2. Menciptakan Perbedaan.
Sebuah merek asing dapat menjadi dasar penting dalam usaha membedakan dan memisahkan antara suatu merek dengan merek lainnya. Perbedaan ini juga dapat menjadi suatu keunggulan kompetitif atas suatu.

¹⁵ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, Hal. 89

¹⁶ David Allen Aaker Adalah Seorang Ahli Teori Organisasi Amerika, Konsultan Dan Profesor Emeritus Di University Of California, Haas School Of Business Di Berkeley, Seorang Spesialis Dalam Pemasaran Dengan Fokus Pada Strategi Merek. Lihat Dib, H., & Alhaddad, A. *The Hierarchical Relationship Between Brand Equity Dimensions*. European Scientific Journal, 2014, Hal. 10 (28).

3. Menimbulkan Keinginan.

Membeli Pengaruh yang diberikan merek asing terhadap suatu produk adalah pada saat konsumen mengambil keputusan pembelian. Dimana merek asing tersebut memberikan kredibilitas dan rasa percaya diri pada konsumen.

4. Menciptakan Sikap Perasaan Positif.

Merek bahasa asing mampu memberikan rangsangan perasaan positif sesuai dengan asal negaranya. Dan beberapa merek asing yang menciptakan perasaan positif selama pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain.

5. Menjadi Dasar untuk Melakukan Perluasan.

Sebuah merek asing mampu menghasilkan dasar bagi perluasan dengan menciptakan rasa kesesuaian antara merek tersebut dengan sebuah produk baru, atau dengan menampilkan alasan untuk membeli produk perluasan tersebut.

“Keuntungan dari merek terkenal yaitu dilindungi meski belum terdaftar, dilindungi untuk jenis barang/jasa berbeda, dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek atau pembatalan merek meski belum terdaftar”.

Jika suatu merek dianggap merek terkenal, maka ada beberapa manfaat yang didapat dibanding merek biasa menurut UU MIG, yaitu sebagai berikut:

1. Dilindungi meski belum terdaftar.

Merek terkenal akan dilindungi meski belum terdaftar di Indonesia. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, Permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika memiliki kemiripan atau persamaan dengan merek terkenal. Hal tersebut berlaku untuk barang atau jasa sejenis.

2. Dilindungi Untuk Jenis/Kelas Berbeda.

Umumnya, perlindungan merek hanya untuk jenis atau kelas yang sama. Namun, perlindungan merek terkenal juga untuk jenis atau kelas merek yang berbeda. Menurut Pasal 21 ayat (1) huruf c UU MIG, pendaftaran merek akan ditolak jika mempunyai kemiripan atau persamaan dengan merek terkenal.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Menurut Pasal 19 ayat (3) Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, persyaratan yang dimaksud meliputi:

- a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek terkenal.
 - b. Merek terkenal tersebut sudah terdaftar.
3. Dapat Mengajukan Gugatan Pelanggaran Merek Meski Belum Terdaftar.

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran merek. Gugatan dapat dilakukan untuk pelanggaran merek berupa barang/jasa sejenis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 UU MIG. Gugatan dapat berupa permintaan ganti rugi karena pelanggaran merek. Selain itu pemilik merek terkenal juga dapat meminta penghentian semua kegiatan terkait pelanggaran merek. Gugatan pelanggaran merek tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 83 ayat (2) UU MIG, Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata karena pelanggaran merek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal. Perlindungan hukum tersebut berlaku meskipun merek terkenal tersebut belum terdaftar di Indonesia.

4. Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Lain Meski Belum Terdaftar.

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat merek terdaftar yang sama atau mirip dengan merek terkenal meski belum terdaftar di Indonesia. Hal tersebut sesuai Pasal 76 UU MIG.

2. Proses Pendaftaran Merek Asing Terkenal

Penjelasan sebelumnya bahwa Indonesia telah menjadi anggota ke 100 dari Madrid Protokol, dengan sistem pendaftaran satu dokumen dapat diajukan ke beberapa negara tujuan yang

merupakan anggota perjanjian melalui biro internasional (WIPO) dan itu merupakan suatu sistem pendaftaran merek Internasional melalui Sistem Madrid. Madrid *Protocol* yang berawal dari Madrid *Agreement*, yang ditandatangani pada tanggal 14 April 1891 telah direvisi sebanyak enam kali dari tahun 1900 hingga 1967 untuk menambah jumlah anggota. Berdasarkan *Agreement* ini *International Application* hanya dapat didasarkan pada merek nasional yang telah terdaftar. Berangkat dari Madrid *Agreement* ini maka dibuatlah Madrid *Protocol* berlaku sejak 1 April 1996 dengan memperkenalkan inovasi-inovasi tujuannya untuk memperluas cakupan geografis dari pendaftaran merek atau melakukan harmonisasi sistem pendaftaran merek.

Beberapa lama Indonesia tidak atau belum mau meratifikasi Madrid *Protocol*, karena hal ini terkait dengan seberapa keuntungan dan kerugian apabila Indonesia meratifikasinya. Terlepas apakah sesungguhnya Indonesia melihat atau mengikuti negara-negara tetangga yang lain seperti Malaysia yang cukup lama tidak meratifikasi. Negara Pakistan bahkan para praktisi kekayaan intelektualnya secara terang terangan menentang meratifikasi Madrid *Protocol* dengan menyampaikan bahwa:

“...Government of Pakistan has still not decided signing the said Protocol, as there is certain kind of pressure domestically as the practitioner community firmly believes that this would greatly effect the economic and revenue activities of the local attorneys...”

Sebagai negara yang terlibat aktif dalam perdagangan dunia, Indonesia mulai mempertimbangkan untuk meratifikasi Madrid *Protocol*. Apa yang menjadi konsep dari Madrid *Protocol* yang dengan konsep “*One Application, One number of registration, One Renewal, One Currency, and One Document*”. Pembahasan mengenai rencana Madrid Protokol dilakukan secara intens dilakukan termasuk dengan dipersiapkannya Revisi Undang-undang Merek.

Indonesia menjadi anggota Madrid *Protocol* dalam upaya untuk menselaraskan dengan upaya-upaya yang sejalan dengan upaya

diplomasi ekonomi agar dapat memperoleh kemudahan akses pasar bagi produk bermerek dari Indonesia ke pasar dunia dan mendapat kepastian perlindungan atas mereknya di negara-negara pasar yang dituju. Akses Indonesia ke Madrid *Protocol* adalah komitmen Indonesia dalam konteks ASEAN yang diharapkan akan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan *ASEAN Economic Community* dengan mempromosikan transfer teknologi di dalam kawasan dan menstimulasi inovasi melalui kerja sama di bidang Kekayaan Intelektualnya.

Madrid Protokol adalah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota *World Intellectual Property Organization*¹⁷ (WIPO) pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid untuk pendaftaran merek secara internasional secara sederhana melalui kantor pendaftaran tunggal, bahasa lokal, biaya tunggal, dan mata uang lokal. Pada saat diterimanya pendaftaran merek oleh kantor pendaftaran merek setempat, maka merek dimaksud akan memperoleh perlindungan atas mereknya di wilayah negara-negara yang diinginkan oleh pemilik merek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG), telah diatur mengenai permohonan pendaftaran merek internasional dalam Pasal 52 ayat (1) UU MIG. Permohonan pendaftaran¹⁸ Merek Internasional dapat berupa:

¹⁷ *World Intellectual Property Organization* Atau Biasa Disebut Dengan WIPO Adalah Salah Satu Badan Khusus Yang Ada Di United Nations (Un). Wipo Didirikan Pada Tahun 1967 Untuk Mendorong Aktivitas Kreatif, Untuk Mempromosikan Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Seluruh Dunia. Hingga Saat Ini Terdapat 188 Negara Anggota Wipo, Termasuk Indonesia. Forum Global tersebut Difungsikan Untuk Layanan, Kebijakan, Informasi, Dan Kerja Sama Kekayaan Intelektual (Ip) Merupakan Lembaga Swadana Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dengan 193 Negara Anggota. Misinya Adalah Memimpin Pengembangan Sistem Ip Internasional Yang Seimbang Dan Efektif Yang Memungkinkan Inovasi Dan Kreativitas Untuk Kepentingan Semua, Dan Fungsinya Adalah Sebagai Badan Pengatur Dan Prosedur Ditetapkan Dalam Konvensi Wipo.

¹⁸ Prosedur Permohonan Merek Internasional (Madrid Protocol), Yaitu: Pemohonan Mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Dengan Syarat Memiliki Dasar Berupa Permohonan Pendaftaran Atau Merek Terdaftar Di Indonesia (Formular Mm2 Dalam Bahasa Inggris, Formular Mm18 Khusus Amerika Serikat); Selanjutnya Diji Melakukan Validasi Dan Sertifikasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Serta Mengirimkannya Ke Wipo;

Lalu Wipo Melakukan Pemeriksaan Formalitas, Mencatatkan Dan Mengumumkan Permohonan Pendaftaran Internasional Dalam Daftar Registrasi, Menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Dan Mengirimkan Permohonan tersebut Ke Negara Tujuan;

Pada Kantor Merek Negara Tujuan, Ruang Lingkup Perlindungan Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Akan Ditentukan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Substantif Sesuai Dengan Uu Nasional Negara Tujuan Dalam Jangka Waktu Paling Lama 12/18 Bulan. Subjek Yang Dapat Mengajukan, Yaitu:

1. Pemohon Yang Memiliki Kewarganegaraan Indonesia;
2. Pemohon Yang Memiliki Domisili Atau Tempat Kedudukan Hukum di Wilayah NKRI;
3. Pemohon Yang Memiliki Kegiatan Usaha Industry Atau Komersial Yang Nyata Di Wilayah NKRI.
4. Objek Yang Dapat Mengajukan Permohonan Merek Asing Adalah Pemohon Yang Telah Memiliki Permohonan Atau Pendaftaran Secara Nasional Di Diji Sebelumnya.

1. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro Internasional melalui Menteri Hukum dan HAM (Menteri); atau
2. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 52 ayat (4) UU MIG, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Madrid *Protocol* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (PP 22/2018). Dalam Pasal 10 PP 22/2018, diatur sebagai berikut:

1. Menteri menerima Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional;
2. Setelah menerima Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengumuman;
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
4. Terhadap Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerima biaya Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.¹⁹

Selanjutnya setelah merek tersebut didaftarkan, akan dilakukan pemeriksaan substantif sesuai dengan ketentuan UU MIG.²⁰ Kemudian Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif yang dapat berupa didaftar atau ditolak kepada Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 18 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pendaftaran Internasional.²¹ Dalam hal hasil pemeriksaan substantif Pendaftaran Internasional didaftar, Menteri:²²

1. Menyampaikan pernyataan pemberian perlindungan kepada Biro Internasional;

¹⁹ Biro Internasional Adalah Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia (World Intellectual Property Organization) (Pasal 1 Angka 3 PP 22/2018)

²⁰ Pasal 12 PP 22/2018

²¹ Pasal 13 PP 22/2018

²² Pasal 14 PP 22/2018

2. Menerbitkan sertifikat Merek; dan
3. Melakukan pengumuman di dalam Berita Resmi Merek.

Jadi setelah dilakukan pendaftaran merek di Indonesia melalui cara Pendaftaran Internasional menurut Madrid *Protocol* barulah mengadakan perjanjian lisensi dengan distributor tunggal di Indonesia jika merek asing tersebut pemegang haknya merupakan Perusahaan asing. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.²³ Penggunaan merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik merek.²⁴ Kemudian, apabila produk yang hendak didaftarkan adalah merupakan produk makanan dan/atau obat-obatan, maka perlu didaftarkan juga ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum produk tersebut dapat diedarkan di Indonesia.

3. Perlindungan Merek Asing Terkenal

Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.²⁵ Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.

²³ Pasal 42 Ayat (3) Dan (4) UU MIG

²⁴ Pasal 44 UU MIG

²⁵ Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan Pt. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1 April 2019, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019, Semarang, Hal 20. Doi : 10.26623/jic.V4i1.1531

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.²⁶

Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini menunjukkan bahwa peranan dan upaya untuk perlindungan merek sangat penting. Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek dipalsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen).²⁷ Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan hukum dalam melindungi suatu merek terutama merek asing yang terkenal.

²⁶ <https://dgip.go.id/Sejarah-Perkembangan-Perlindungan-Kekayaan-Intelektual-Ki> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2021.

²⁷ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014, Surabaya Hal. 98-99.

Definisi perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memberikan pengayoman atau perlindungan kepada hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara Internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu sebagai identitas dari suatu produk atau suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama.²⁸ Lebih lanjut Casper J. Werkman mengemukakan merek dagang mempunyai fungsi, yaitu:²⁹

“Their common function is to distinguish the identity of a particular company, service or product from that of its rivals and in general make it easily recognizable”.

Dalam praktik perdagangan sering terjadi tindakan-tindakan peniruan atau pemalsuan terhadap merek-merek yang telah dikenal secara luas oleh konsumen masyarakat Internasional. Rumusan perlindungan terhadap merek asing yang terkenal secara Internasional diatur baik dalam ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris maupun pasal 16 perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs merupakan

²⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), Hal. 32. Lebih Jauh, Hilary E. Pearson & Clifford G. Miller Menyatakan Nama, Logo, Merek Dan Kemasan Ada Untuk Menunjukkan Segala Hal Yang Diasosiasikan Dengan Suatu Bisnis, Produk, Atau Jasa Dan Digunakan Oleh Orang Untuk Membedakan Produk Atau Jasa Dari Bisnis Yang Sama, Yang Terletak Nilai Komersial Dan Kepentingannya. Nama, Merek, Logo Dan Kemasan Digunakan Untuk Mewakili Image Dan Reputasi Dari Suatu Bisnis Atau Perusahaan, Untuk Memberikan Identitas Image Secara Umum, Untuk Mengukur Perbedaan Berbagai Jenis Produk Dan Jasa, Serta Untuk Memberikan Identitas Terhadap Produk Dan Jasa Utama. Lebih Jauh, Logo Dan Kemasan Mempunyai Tiga Perana Yang Sama, Yaitu Mengidentifikasi Perusahaan Atau Entitas Perdagangan, Beroperasi Sebagai Suatu Merek, Dan Dapat Juga Dipilih Untuk Memperkuat Image Yang Disampaikan Melalui Nama Dan Iklan. Hal Ini Dikemukakan Hilary E. Pearson & Clifford G. Miller, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, (London: Backstone Press Limited, 1990), Hal. 180.

²⁹ Casper J. Werkman, *Trademarks Their Creation, Psychology And Perception*, Amsterdam: J.H. De Bussy, 1974, Hal. 1.

bukti eksplisit bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melindungi merek terkenal. Dengan demikian, Indonesia kini secara eksplisit telah terikat oleh ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap merek asing yang terkenal yang secara praktiknya dengan memberikan perlindungan hukum didalam Pengadilan Indonesia. Dapat kita lihat dalam kasus Gugatan Merek Casanova, Pengusaha Lokal Menang PK Lawan Perusahaan Prancis dengan Putusan MA RI No. 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dan pada kasus merek BLENDY antara Perusahaan Ajinomoto CO. Inc dengan Matsui Koshi Limited dengan Putusan Kasasi Nomor 543.K/Pdt. Sus-HKI/2019. Juga pada kasus merek “DIESEL & Variasinya dengan putusan MA RI Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara WILLIAM PRAMONO dengan DIESEL S.p. A. Pada kasus-kasus tersebut, tampak bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut hakim menggunakan kaidah tentang larangan persaingan curang dalam bisnis untuk melindungi pemilik merek yang sah dari tindakan pemboncengan atau *Passing Off*. Perlindungan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG.³⁰ Oleh karena itu dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran maka akan melahirkan hak eksklusif. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek.³¹ Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran

³⁰ Pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dapat dilihat pada **pasal 21 ayat (1) uu mig**, di mana dinyatakan bahwa: *permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi geografis terdaftar.

Dalam bagian **penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b uu mig** dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

³¹ Agung Sujatmiko. 2008. *Aspek Yuridis Lisensi Merek Dan Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 26 No.2.

yang dapat dikenai sanksi tertentu.³² Dengan demikian sudah sewajarnya apabila merek terkenal harus mendapat perlindungan yang kuat di hadapan hukum.

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek Asing Terkenal

Ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran merek asing terkenal. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran merek tersebut, yaitu:³³

1. Persaingan Curang (*Unfair Competition*). Para pengusaha bersaing dengan jujur, patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan tentu saja para pengusaha ini tidak mengharapkan adanya persaingan curang atau tidak jujur terjadi. Persaingan yang tergolong sebagai persaingan curang, terutama terjadi dengan tujuan antara lain untuk menguasai pangsa pasar pada segmen tertentu yang dilakukan dengan merugikan pesaingnya yang memproduksi barang dan /atau jasa sejenis. Persaingan curang bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam perdagangan atau bisnis. Rumusan pasal 382 bis KUH Pidana yang memuat istilah persaingan curang (*Onerlijke Concurrentie*), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk meyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika pernuatan itu menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

³² Agung Sudjatmiko, 2010, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, Hal. 349.

³³ Pph, Upaya Memasyarakatkan Uum Dalam Rangka Memasuki Pjpt li Dan Era Globalisasi, Hal. 18.

Pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan curang atau tidak jujur. Pada ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan “*Honest Practise Industrial and Commercial Matters*” dianggap sebagai perbuatan persaingan curang atau tidak jujur.

2. Pembajakan (*Pirate*). Pembajakan merek terkenal khususnya merek terkenal asing dilandasi itikad tidak baik dari pembajak yang mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketenaran merek pihak lain, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.
3. Penyesatan (*Missleading*). Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara merek yang berdasarkan konvensi-konvensi internasional adalah bahwa siapapun dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*), dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan masyarakat (*missleading the society*) dalam bentuk:
 - a. Peniruan (*imitation*) merek orang lain,
 - b. Reproduksi (*reproduction*) merek milik orang lain,
 - c. Penerjemahan (*translation*) merek milik orang lain.

Hukum pidana Indonesia yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 393 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma, atau merek yang menjadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang khayal, ataupun, bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama firma atau

merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah”

Begitu juga dengan pernyataan Mahkamah Agung bahwa:

“Setiap orang yang melakukan peniruan, pemalsuan atau reproduksi atas merek orang lain, harus dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan umum serta kecurangan material pada masyarakat (material deception to public)”.

4. Pemeriksaan Merek yang Tidak Memadai. Selama ini belum ada pedoman yang terperinci dari direktorat jenderal yang dapat digunakan bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan merek yang bersifat standar agar putusan pemeriksa merek itu memiliki ketepatan dan kecermatan yang tinggi.³⁴ Kita ambil contoh pada tahun 2000 penerimaan pendaftaran merek berjumlah 22.098 merek dan pada tahun 2001 berjumlah 12.871 merek (sampai bulan April 2001). Dari jumlah penyelesaian pendaftaran merek yang cukup banyak itu, sulit diharapkan hasil pemeriksaan yang cermat, apalagi dengan sarana pemeriksaan yang belum memadai, misalnya belum semua data merek dimasukkan kedalam komputer.

Keterbatasan kemampuan rata-rata bahasa asing dan tingkat pendidikan para pemeriksa merek juga menjadi kelemahan dalam pemeriksaan merek di Indonesia. Selain itu, sebelum ditetapkannya UUM No. 15 Tahun 2001, terdapat cara penafsiran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan secara legalistis, khususnya terhadap pasal 26 dan pasal 28 ayat (3) UUM No. 14 Tahun 1997. dalam pasal 26 UUM No. 14 Tahun 1997 itu menyatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan merek diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 bulan sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa keputusan penolakan

³⁴ Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, Hal. 115

permohonan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Sedangkan dalam UUM No. 15 Tahun 2001 pada pasal 18 disebutkan bahwa pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dilakukan dalam waktu paling lama 9 bulan. Dalam pasal 20 ayat (2) menyatakan ketentuan yang sama dengan pasal 28 ayat (3) UUM No. 14 Tahun 1997 yaitu bahwa permohonan yang tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan direktorat jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Direktorat jenderal khususnya para pemeriksa merek, dalam prakteknya selama ini menimbulkan kesan otoriter dalam hal penolakan permohonan merek. Mereka tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemohon merek atau kuasanya untuk memberikan argumentasi atas penolakan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pemeriksaan merek telah melalui proses yang ketat dan cermat. Sikap direktorat jenderal yang tidak memberikan kesempatan mengajukan argumentasi kepada pemohon merek agak unik. Karena praktek yang terjadi di negara-negara lain, misalnya: Vietnam, Selandia Baru, atau Singapura, selalu didahului dengan penolakan pertama dan kemudian diikuti pula dengan penolakan akhir, apabila argumentasi yang diberikan kepada pemohon merek tidak tepat atau salah.³⁵ Selain itu pasal 24 ayat (3) telah menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ditjen dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya”

Meskipun pasal itu secara tegas memerintahkan kepada Ditjen untuk melakukannya, akan tetapi dalam prakteknya tidak selalu dilaksanakan secara konsekuen, sehingga pihak yang

³⁵ Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, Hal. 117.

mengajukan oposisi terhadap merek yang diajukan permohonan pendaftaran itu tidak mengetahui apakah argumentasi yang diuraikan dalam oposisi yang diajukan itu diterima atau ditolak oleh Ditjen. Selain itu, dengan tidak disampaikannya hasil putusan Ditjen yang menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek itu akan menghambat transparansi sistem merek Indonesia. Dari beberapa uraian diatas, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa merek asing yang terkenal di Indonesia, yaitu:

- a. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek asing terkenal;
- b. Itikad tidak baik dalam perjanjian lisensi merek asing terkenal.

1. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Asing Terkenal

Wujud perlindungan dari negara terhadap merek pada umumnya termasuk merek asing adalah merek yang hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*. Berkaitan dengan hal tersebut, Merek menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka DJKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar tidak baik.³⁶

Gatot Suparmono menyatakan bahwa pemilik merek beritikad baik adalah memiliki merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain yaitu merek yang sudah dikenal di masyarakat.³⁷ Sementara itikad tidak baik menurut Gatot Suparmono adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi

³⁶ Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Di Indonesia*, 2008, Hal. 18

³⁷ *Ibid.*

prinsip itikad baik *vide* Pasal 4, yang menyebutkan bahwa “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Dalam pasal 4 UU MIG disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yang tujuannya adalah mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif yang dimaksud adalah agar negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap hanya diberikan kepada pendaftar yang beritikad baik bukan pendaftar yang beritikad tidak baik yang dapat dibatalkan oleh DJKI.³⁸

Pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, membajak atau membonceng kemasyuran merek asing yang sudah terkenal sebelumnya dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*un authorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).³⁹

Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Adapun tindakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Tindakan atau perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya yang merek tersebut sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran;

³⁸ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2015, Hal. 357.

³⁹ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, Hal. 221 Dalam Ariyana, A. *Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462k/Pdt. Sus-Hki/2015)* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴⁰ Insan Budi Maulan, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 72.

2. Perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran sehingga pendaftar yang beritikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya;
3. Tindakan ataupun perbuatan pendaftar merek dengan itikad tidak baik dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.

Sehubungan dengan hal di atas, DJKI seharusnya melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (Sembilan) bulan dan didasarkan kepada Pasal 4, 5 dan 6 UU MIG. Penerapan asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek asing yang sudah terkenal, dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut UU MIG yang tujuannya mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dalam gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek. Oleh karena itu permohonan harus ditolak oleh DJKI apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenisnya;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Persamaan pada pokoknya pada suatu merek hampir sama atau serupa bentuknya yang intinya adalah semua elemen merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh dengan merek sebelumnya, dan produk tersebut dengan merek yang membonceng ketenaran merek terkenal sebelumnya terkesan seolah-olah merek tersebut memang terkenal sebelumnya.

Adapun penentu adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor, yaitu diantaranya:

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna dan bunyi;
3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas;
4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.⁴¹

2. Itikad Tidak Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Asing Terkenal

Prinsip itikad baik yang menjadi landasan berlakunya perjanjian lisensi merek tidak bisa menjamin bahwa perjanjian tersebut akan berlangsung secara aman dan lancar. Prinsip *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (B.W.) dengan tegas menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip itu mengamanatkan bahwa sebagai suatu persetujuan, perjanjian lisensi merupakan suatu aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Aturan itu bersifat memaksa, karena apabila tidak ditaati akan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 1338 ayat (2) B.W. yang menyatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak

⁴¹ Ok Saidin, *Op. Cit.*, Hal. 357.

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Prinsip bahwa persetujuan itu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya kadangkala diabaikan oleh para pihak. Para pihak membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Kesalahan itu terjadi karena kesengajaan yang dipicu oleh beberapa faktor. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan tersebut membuat prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) B.W. menjadi terabaikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal. Tulisan ini akan membahas beberapa hal di antaranya.

Pertama, pemutusan perjanjian secara sepihak di tengah jalan adalah salah satu pemicu persoalan dalam perjanjian lisensi. Karena pemutusan ini akan merugikan pihak yang lain (terutama jika dilakukan oleh pihak pemberi lisensi), maka sangat mungkin pihak lawan akan mengajukan gugatan. Ada beberapa alasan yang bisa diajukan oleh pemberi lisensi sebagai dasar pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak. Misalnya, penerima lisensi tidak membayar royalti diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang di luar jumlah yang diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang di luar wilayah yang ditentukan; atau penerima lisensi terus memproduksi barang atau jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir.

Adapun beberapa alasan bagi penerima lisensi untuk meminta pembatalan perjanjian lisensi adalah kenaikan secara sepihak jumlah royalti yang harus dibayarkan; pembatasan jumlah produk yang boleh diproduksi oleh penerima lisensi; atau pembatasan wilayah keberlakuan perjanjian lisensi. Apabila pemberi lisensi memutuskan perjanjian lisensi, penerima lisensi dirugikan karena ia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk berinvestasi. Investasi yang telah ditanamkannya akan hilang sebelum meraih keuntungan. Di samping menderita kerugian materiil, penerima lisensi juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memproduksi barang/jasa di bawah nama merek.

Rasa bangga terhadap merek yang dilisensikannya merupakan suatu hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Rancangan keputusan presiden yang mengatur tentang lisensi merek juga mengatur tentang hak penerima lisensi untuk menuntut pembatalan perjanjian lisensi dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hak tersebut menunjukkan adanya kesamaan derajat antara pemberi dan penerima lisensi. Meskipun demikian jarang sekali ditemukan dalam praktik pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh penerima lisensi.

Praktik yang umum adalah pemutusan tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi. Ini menunjukkan dominasi pemberi lisensi yang begitu kuat sehingga pemutusan perjanjian sepihak ini dapat menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi. Beberapa kemungkinan tersebut amat rentan terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, para pihak harus mengantisipasinya. Antisipasi itu merupakan suatu hal yang amat penting demi menjamin kelancaran dan manfaat perjanjian lisensi.

Pelaksanaan kontrak lisensi di Amerika dan negara-negara Uni Eropa misalnya selalu mencantumkan ketentuan mengenai pembatalan perjanjian di tengah jalan supaya masing-masing pihak mengetahui dan memahaminya.⁴² Jika penerima lisensi akan memutuskan perjanjian di tengah jalan, maka rencana pemutusan itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi lisensi dan begitu pula sebaliknya. Pemutusan akan mulai berlaku sebulan ke depan (ada pula peraturan yang memandatkan waktu 60 hari ke depan), sehingga para pihak memiliki waktu untuk mempersiapkan perubahan operasional perusahaan dan menghindari kerugian. Hal yang demikian ini merupakan suatu hal yang baik, karena dalam kontrak lisensi merek, investasi yang ditanamkan oleh penerima lisensi jumlahnya sangat besar dan menyangkut tenaga kerja yang banyak pula.

⁴² David J. Franklyn, "the Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensor and the Third Restatement of Torts", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 49, Summer 1999, Hlm. 8.

Uni Eropa dan Amerika,⁴³ berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan karena beberapa hal:

1. Pertama, penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan.
2. Kedua, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Ketiga, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Jika pemutusan tersebut diajukan oleh penerima lisensi, pemberitahuan harus diberitahukan kepada pemberi lisensi dalam waktu 3 bulan sebelum pemutusan perjanjian. Setelah pemutusan berlaku, penerima lisensi tidak boleh lagi menggunakan merek yang bersangkutan. Ketentuan tersebut sangat baik dan perlu untuk dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi di Indonesia, mengingat di Indonesia seringkali terjadi permasalahan terkait dengan pembatalan perjanjian lisensi di tengah jalan.

Kedua, masalah penggunaan merek baru oleh penerima lisensi di tengah masa berlaku perjanjian lisensi. Merek baru ini seringkali merupakan merek penerima lisensi sendiri yang diciptakan untuk ekspansi usaha. Keberadaan merek baru yang digunakan pada produk barang yang sama bisa mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan sehingga merugikan pemberi lisensi. Untuk mengatasi permasalahan ini, dalam perjanjian lisensi sebaiknya diperjanjikan mengenai kebolehan penggunaan merek baru. Penggunaan merek baru amat mungkin terjadi sehingga harus diantisipasi oleh para pihak. Ada yang mengharuskan bahwa jika penerima lisensi bermaksud menggunakan merek baru, maka penerima lisensi harus mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan pemberi lisensi agar pemberi lisensi dapat mengantisipasinya dalam kontrak lisensi. Semata-mata hal ini ditegakkan untuk melindungi kepentingan

⁴³ *Ibid*, Hal. 15.

pemberi lisensi, karena sebagai pemilik merek, pemberi lisensi tidak mau dirugikan dengan tindakan penerima lisensi yang cenderung akan merugikannya. Pemakaian merek baru tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui oleh pemberi lisensi, karena sangat mungkin merek baru menjadi ancaman atau kompetitor merek yang dilisensikan.

Ketiga, masalah dimana mantan penerima lisensi memproduksi barang/jasa di bawah merek lain namun sebenarnya berkualitas sama persis dengan barang/jasa yang pernah dilisensikan oleh mantan pemberi lisensi. Kondisi ini akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena berpotensi mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Pemilik merek akan mendapatkan kompetitor baru yang tidak lain merupakan mantan penerima lisensi mereknya. Untuk mengatasi kemungkinan seperti itu, sebaiknya dalam perjanjian lisensi diperjanjikan bahwa setelah perjanjian lisensi berakhir, penerima lisensi tidak diperbolehkan lagi berusaha di bidang yang sama dengan pemilik merek. Beberapa masalah yang mungkin timbul tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian lisensi sebenarnya rawan terhadap sengketa jika tidak dibuat secara lengkap dan terbuka. Masing-masing pihak dituntut untuk memahami dan mengerti isi dan maksud perjanjian. Setelah perjanjian ditandatangani, para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik.

Oleh karena itu, agar perjanjian lisensi berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak, perjanjian tersebut harus dibuat secara adil dan terbuka. Para pihak juga harus menyatakan persetujuan masing-masing secara sukarela dan tanpa paksaan. Sebelum para pihak membuat dan menandatangani kontrak lisensi, perlu dipikirkan pembuatan kontrak lisensi yang humanis, yang menguntungkan semua pihak. Hal ini semata-mata sebagai tuntutan bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu kontrak yang berdasarkan prinsip konsensualisme dan itikad baik. Jika tidak dilaksanakan berdasarkan itikad baik, akan terjadi sengketa di antara para pihak.

Perjanjian lisensi yang telah dibuat para pihak menjadi dasar berlakunya perjanjian, sehingga para pihak harus mematuhi. Banyak lisensi yang tidak membuat masa perjanjian lisensinya secara jelas sehingga memunculkan sengketa. Karena tidak ada batas waktu berlakunya perjanjian lisensi, pihak tergugat bisa menggunakan merek asing tersebut yang sudah terkenal, hal mana yang kemudian dipermasalahkan dan dibawa ke Pengadilan oleh penggugat atau yang merasa dirugikan. Penggunaan merek asing terkenal tersebut oleh penggugat dianggap sebagai pelanggaran. Tergugat menolak tuduhan pelanggaran tersebut dengan mengendalikannya bahwa perjanjian yang telah dibuatnya dengan penggugat memperbolehkan penggunaan yang demikian, dan bahwa selama perjanjian berlangsung tergugat telah membayar royalti sebagaimana yang ditentukan. Pembayaran royalti tersebut terus dilakukan sehingga ada alasan bagi tergugat untuk menggunakan merek asing terkenal tanpa batas waktu sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian lisensi tersebut memang aneh dan tidak umum, karena biasanya dalam setiap perjanjian lisensi jangka waktu perjanjiannya ditentukan secara tegas.

Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan sengketa, perjanjian lisensi merek harus dibuat secara lengkap, jelas dan akurat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir pada para pihak. Jika tidak lengkap, maka para pihak akan menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, yang berakibat merugikan pihak lain. Itikad baik dalam perjanjian lisensi menjadi tidak berguna, jika perjanjiannya dibuat dengan banyak celah yang memungkinkan pihak lain berbuat dan menafsirkannya secara tidak tepat. Itikad baik dalam perjanjian lisensi merek harus diimbangi dengan perjanjian yang baik dan tidak memungkinkan pihak lain menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, dengan kata lain, perjanjiannya harus bersifat satu tafsir, dan tidak membuka kesempatan pihak lain untuk berbeda tafsir.

C. Identifikasi Pelanggaran Merek Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung dari Tahun 2018-2020

Berdasarkan uraian dari poin sebelumnya, Peneliti mengidentifikasi pelanggaran Merek Asing Terkenal yang dilakukan oleh beberapa pelanggar berdasarkan putusan Mahkamah Agung Tahun 2018 s.d. 2020, antara lain:

- 1. Kasus gugatan Merek Casanova, dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Jkt. Pst, putusan kasasi MA No. 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan putusan peninjauan kembali MA No. 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018.**

Sengketa merek Casanova antara Irawan Gunawan dengan J. Casanova bermula ketika J. Casanova melayangkan gugatan perkara merek ke PN Jakarta Pusat. Sebagai penggugat, J. Casanova menyatakan merek Casanova milik Irawan Gunawan (tergugat) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek J. Casanova. Merek atas nama tergugat itu telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan No. IDM000324610 pada 27 September 2011 pada kelas 3. Dalam gugatannya, J. Casanova meminta pengadilan memerintahkan turut tergugat membatalkan merek Casanova atas nama Irawan Gunawan tersebut dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Gugatan tersebut kemudian diputuskan pada 1 Juni 2016 dengan amar menolak gugatan J. Casanova. Dalam perjalanan waktu, J. Casanova mengajukan kasasi dengan dalil sama dengan gugatan tingkat pengadilan negeri. Pada tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan J. Casanova. Atas putusan itu, Irawan Gunawan tidak terima dan mengajukan PK pada 26 September 2017. Selanjutnya, Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Irawan Gunawan, pengusaha lokal dalam memperebutkan merek Casanova dengan J. Casanova, perusahaan dari Prancis. Dalam putusannya, Majelis Hakim

Agung diketuai oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyatakan, bahwa merek Casanova milik J. Casanova tidak berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa nama Casanova bukan ciptaan, inovasi atau temuan khusus dari J. Casanova tetapi istilah Casanova telah dikenal di dunia melalui kisah legendari dalam buku maupun dalam film layar lebar. Oleh karena itu Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan PK dari pemohon Irawan Gunawan dan membatalkan putusan kasasi MA No. 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Jkt.Pst. Pertimbangan lain, MA menyebutkan ada fakta lain bahwa nama Casanova telah digunakan dan didaftarkan pula di negara lain oleh perusahaan lain seperti merek oleh produk AFN Broker LLC. 1092 di Kanada dan *Orion Versand GmbH & Co* di Jerman. Dengan demikian, MA menyatakan terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* mengabulkan kasasi J. Casanova karena itu gugatannya harus ditolak. Putusan dengan No. 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tersebut dibacakan pada tanggal 23 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Agung dan baru ditempatkan oleh MA di halaman kepaniteraan pada 16 April 2019.

2. Kasus gugatan Merek Blendy, dengan putusan Pengadilan Niaga 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst, dan putusan kasasi MA No. 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Sengketa merek Blendy antara Ajinomoto Co., Inc. (Penggugat) dengan Matsui Koshi Limited (Tergugat), bermula ketika Ajinomoto Co., Inc. mendaftarkan mereknya sejak tanggal 19 Juni 1998 dengan Nomor Register 4157930 di beberapa negara seperti Singapura, Australia, dll, dengan kelas 29, 30 dan 32, selanjutnya kemudian tergugat mendaftarkan merek BLENDY di Indonesia dengan Nomor Nomor Register IDM000253712 dan IDM000294158 dengan kelas 29, 30 juga. Selanjutnya Ajinomoto melayangkan gugatan perkara merek ke PN Jakarta Pusat. Sebagai penggugat, Ajinomoto menyatakan merek

BLENDY milik Matsui Koshi Limited (tergugat) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ajinomoto (sama-sama menggunakan merek BLENDY dengan kelas yang sama juga). Dalam gugatannya, AJINOMOTO meminta pengadilan memerintahkan turut tergugat membatalkan merek BLENDY atas nama Matsui Koshi Limited tersebut dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Gugatan tersebut kemudian diputuskan pada 24 Januari 2019 dengan amar putusan menolak gugatan Ajinomoto. Dalam perjalanan waktu, Ajinomoto mengajukan kasasi kembali dengan dalil sama dengan gugatan tingkat pengadilan negeri. Pada tingkat kasasi, MA menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Ajinomoto. Atas putusan itu, pihak Matsui Koshi Limited diperbolehkan memakai merek BLENDY atas putusan Majelis Hakim Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M. yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2019.

3. Kasus gugatan Merek HUGO BOSS, dengan putusan Pengadilan Niaga 01/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA. JKT.PST, dan putusan kasasi MA No. 868K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Sengketa antara HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (Penggugat) dengan Teddy Tan (Tergugat), bermula ketika Merek “HUGO BOSS” milik Penggugat yang merupakan merek terdaftar yang secara sah pertama kali di Negara Indonesia dan memperoleh Perlindungan Hukum sejak tahun 1989 yang kemudian terus diajukan pendaftaran lainnya dengan menggunakan variasi dari kata “HUGO” dengan mendaftarkan mereknya sejak tanggal 28 April 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 dengan kelas 3, 18, 24 dan 25 (*multi class*). Sementara Tergugat mendaftarkan merek “HUGO” nya pada kelas 25 dengan Nomor Register IDM000411350, IDM000467976 dan IDM000451163 pada tanggal 20 Maret 2014, 29 Juli 2015 dan 15 Juli 2015. Gugatannya a quo pad

apokoknya yang diajukan oleh Penggugat karena pendaftaran Merek Tergugat yang disengketakan tersebut telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan karena memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal yang dimiliki Penggugat maupun menyerupai nama orang terkenal dan/atau badan hukum pihak lain, dan dengan demikian secara tidak langsung juga telah didasari oleh itikat tidak baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. selanjutnya Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai satu-satunya pemilik pertama dan pemegang hak yang sah atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal HUGO BOSS beserta segala variasinya atas merek tersebut (*in casu* Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat), menyatakan Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) milik Penggugat sebagai merek terkenal, dan menyatakan bahwa pendaftaran merek Tergugat yang disengketakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian putusan tersebut disahkan oleh Majelis Hakim Ketua Agustinus Setya Wahyu T., S.H., M.H., yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019. Kemudian dalam perjalanan waktu, Teddy Tan mengajukan kasasi kembali dengan dalil sama dengan gugatan tingkat pengadilan negeri. Pada tingkat kasasi, MA menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Teddy Tan dan menghukum Pemohon Kasasi dengan membayar perkara dalam tingkat kasasi atas putusan Majelis Hakim Agung, H. Hamdi, SH, M.Hum yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2019.

4. Kasus gugatan Merek FLM, dengan putusan Pengadilan Niaga10/PDT.SUS-MERREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST, dan putusan kasasi MA No. 892K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Merek FLM dijadikan perkara antara dua pemegang hak kekayaan intelektual berupa merek terkenal, yaitu Polo

Motorrad Und Sportswear GmbH (Penggugat) dengan John Andi Wibowo (Tergugat). Bermula ketika Merek “FLM” milik Penggugat untuk kelas 25 dengan nomor permohonan DID2019009691 tertanggal 25 Februari 2019 yang merupakan merek terdaftar yang secara sah pertama kali di Negara Indonesia dan memperoleh Perlindungan Hukum. Merek FLM milik Penggugat memiliki 84 cabang di Jerman, 7 di Swiss dan 4 di Austria yang memang sudah sangat terkenal di Eropa. Produk FLM merupakan produk pakain, aksesories dan peralatan sepeda motor yang memang khusus untuk dunia sepeda motor. Penggugat memiliki lebih dari 450 merek yang digunakan dalam perdagangan produk dunia sepeda motor. Keberadaan merek FLM milik Tergugat sangat dekat kemiripan dan persamaan dengan merek FLM milik Penggugat khususnya yang sangat menonjol adalah kemeja, kaos, sepatu dan celana untuk racing. Adapun merek FLM milik tergugat yang terdaftar IDM000287290 pada kelas 25 pada tanggal 16 Juli 2009. Dari hal tersebut diatas telah membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk meniru, menjiplak dan membonceng ketenaran Merek FLM milik Penggugat yang telah terkenal di dunia Internasional. Oleh karenanya tidak patut memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek. Akan tetapi putusan Majelis Hakim Agung tak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu dengan putusan “pertimbangan hukum atas Merek FLM milik Tergugat terlebih dahulu didaftarkan pada tanggal 16 Juli 2009 sementara Penggugat mendaftarkan mereka pada tanggal 25 Februari 2019 yang terlebih dahulu didaftarkan di Negara-Negara lain. Hal ini berdasarkan prinsip pendaftaran merek di Indonesia yang bersifat Konstitutif atau *first to file* atau permohonan yang dilakukan terlebih dahulu bukan Deklaratif. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya dan penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR dengan membayar biaya perkara. Kemudian dalam perjalanan waktu,

pihak penggugat (POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH) mengajukan kasasi kembali dengan dalil sama dengan gugatan tingkat pengadilan negeri. Pada tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi yaitu POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 20 Mei 2019. Dan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan merek FLM milik tergugat dibatalkan dan dinyatakan bahwa merek FLM seutuhnya milik Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek FLM tersebut. Putusan ini diketuai oleh Majelis Hakim Agung, Dr. Yakup Ginting, SH, CN., M.Kn yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

5. Kasus gugatan Merek COFFEEBERRY, dengan putusan Pengadilan Niaga 37/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.NIAGA. JKT.PST, dan putusan kasasi MA No. 769K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Merek COFFEEBERRY menjadi sengketa diantara dua pemegang hak kekayaan intelektual berupa merek terkenal, yaitu VDF FutureCeuticals, Inc. (Penggugat) dengan Haryadi Tjokro Djanto (Tergugat). Bermula dari surat gugatan tertanggal 27 Juli 2018 yang didaftarkan oleh Penggugat atas sengketa kepemilikan Merek. Penggugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pertanian dan pemilik merek **COFFEEBERRY** yang merupakan merek terkenal pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Merek “COFFEEBERRY” milik Penggugat merupakan merek terdaftar yang secara sah dan terkenal di seluruh negara Eropa dan sudah memperoleh Perlindungan Hukum. Sementara merek COFFEEBERRY milik tergugat dengan kelas 3 dengan nomor permohonan IDM000352239 tertanggal 2 April 2012 didaftarkan di Indonesia yang memiliki niat untuk membonceng ketenaran Merek COFFEEBERRY milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari

persaingan usaha yang tidak sehat melalui dengan cara membuat konsumen Indonesia menjadi terkecoh dan bingung dengan adanya merek COFFEEBERRY milik Tergugat. Penggugat menggarisbawahi kata COFFEEBERRY bukanlah kata yang dapat ditemukan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah sehingga tidak masuk akal apabila Tergugat yang merupakan warga negara Indonesia mengajukan permintaan pendaftaran merek terkenal tersebut menggunakan kata/nama yang tidak biasa bagia warga Indonesia. Merek COFFEEBERRY milik tergugat sangat jelas kemiripannya padahal merek COFFEEBERRY milik Penggugat sangat terkenal dan telah terdaftar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas cukup beralasan apabila Penggugat mendalilkan Tergugat yang memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek COFFEEBERRY di DJKI. Akan tetapi ada satu perihal yaitu Penggugat pernah mengajukan gugatan pembatalan Merek tersebut kepada Tergugat sudah melebihi waktu dari 5 tahun yang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 sehingga dalil gugatan tersebut diyantakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat atas dasar daluarsa. Oleh karena itu gugata penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar perkara. Seiring berjalan waktu, Penggugat kembali mengajukan gugatan kasasi dengan dalil yang sama kepada Tergugat. Sehingga pada tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi yaitu VDF FutureCeuticals, Inc., dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2019. Dan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan merek COFFEEBERRY milik satu-satunya Penggugat dan pemakai pertama atas merek tersebut juga menyatakan merek COFFEEBERRY Penggugat adalah merek terkenal. Demikianlah diputuskan putusan kasasi tersebut oleh Majelis Hakim Agung Dr. Yakup Ginting, SH, CN., M.Kn ditetapkan pada tanggal 10 September 2019.

6. Kasus gugatan Merek SEAGATE, dengan putusan Pengadilan Niaga 71/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt. Pst, dan putusan kasasi MA No. 814K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Sengketa diantara SEAGATE TECHNOLOGY LLC (Penggugat) dengan TJUNG ANDREY ADI SAPUTRA (Tergugat 1) dan SATRIJO TEDJOKUSUMO (Tergugat 2) terkait dengan perkara Merek SEAGATE. Penggugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat sejak tahun 1978. Tahun 1979 Merek SEAGATE telah didaftarkan oleh Tergugat 2 dengan Nomor Register IDM00082762 dan sekarang menjadi beralih kepemilikannya ke Tergugat 1. Pada tahun 1981 Penggugat menciptakan produk HDD 5,25 inci dan menggunakan Merek SEAGATE. Tahun 1980 Penggugat mendapatkan pendaftaran Merek SEAGATE dan logonya di Negara asalnya Amerika Serikat dengan tujuan untuk melindungi jenis-jenis barangnya yang termasuk didalam kelas 9. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 1996 didaftarkan Merek SEAGATE atas nama Tergugat 2 yang diperpanjang pada tanggal 14 Februari 2006 yang kemudian beralih haknya kepada Tergugat 1 guna untuk melindungi jenis-jenis barangnya yang termasuk didalam kelas 9. Setelah Tergugat 1 memiliki hak Merek SEAGATE + Logo “S” dengan registrasi IDM00082762 kemudian Tergugat 1 mempergunakannya untuk tujuan menjual barang-barang yang sejenis dengan produk Penggugat, sehingga seolah-olah barang-barang tersebut diproduksi dan dipasarkan secara resmi oleh Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menimbang bahwa pendaftaran Merek SEAGATE yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan pendaftaran Merek yang beritikadi tidak baik yang bertentangan dengan ketertiban umum, dan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal yaitu merek SEAGATE milik Penggugat. Menimbang hal tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dihukum dengan membayar biaya perkara dan Merek yang

didaftarkan Tergugat dibatalkan demi hukum dan diumumkan dalam berita resmi Merek dengan segala akibat hukumnya. Seiring berjalan waktu, Tergugat 1 mengajukan gugatan kasasi dengan dalil yang sama kepada Penggugat dan Tergugat 2 (sebelumnya). Sehingga pada tingkat kasasi, MA menolak permohonan kasasi dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 yang diputuskan putusan kasasi tersebut oleh Majelis Hakim Agung Dr. Yakup Ginting, SH, CN., M.Kn ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2020.

7. Kasus gugatan Merek HAKUBAKU, dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, putusan kasasi MA No. 790K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Sengketa kasus Merek HAKUBAKU CO.LTD yang merupakan perkara antara HAKUBAKU CO.LTD dan PT. TONA MORAWA PRIMA dengan nomor register 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 14 Juni 2019. Dalam perkara ini Penggugat berdiri pertama kali sejak tahun 1941 dan pada tahun 1992 dengan menggunakan nama HAKUBAKU yang memproduksi produk di bidang pembersihan jelai, produk pakan, dan produk rumah tangga. Kemudian, Penggugat menciptakan sebuah Merek Dagang (Logo) baik versi Bahasa Jepang maupun Inggris pada tahun 2005 dengan unsur kata atau nama “HAKUBAKU” sebagai sebuah identitas dari nama Perusahaannya yang merupakan Perusahaan Unggu dalam memproses bahan baku gandum dan memproduksi mie dari jelasi atau gandum di Negara asalnya yaitu Jepang. Pada tahun 2006 dan 2012, Penggugat telah mendapatkan perlindungan Merek Dagang dengan kelas 29, 30 dan 31 di Negara asalnya Jepang bukan di Indonesia. Pada tahun 2016 Merek Dagang tersebut terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 2015 Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang HAKUBAKU yang terdaftar atas nama Tergugat sejak 9 Juli 2015 hingga daluarsa pada 10 Januari 2021 dengan Nomor

Registrasi IDM000483240 dengan kelas 30. Dalam faktanya Merek Dagang milik Penggugat merupakan yang pertama kali sejak 2006 dan telah terdaftar di beberapa negara. Oleh karena itu Penggugat melakukan gugatan dengan dalil bahwa Tergugat mendaftarkan Merek Dagang tersebut dengan menimbulkan kesan adanya persamaan tampilan, penyebutan dan konseptual. Akan tetapi Tergugat merupakan pemilik sah di Indonesia atas merek HAKUBAKU + LOGO dengan daftar nomor IDM000483240. Oleh karena itu Hakim Ketua yaitu Abdul Kohar, S.H., M.H., memutuskan bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat di kabulkan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membayar biaya perkara sebagai hukuman Penggugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kasasi pada Tahun 2020 dengan nomor registrasi 790K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Majelis Hakim Agung Dr. H. Zahrul Rabain, SH, MH menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu HAKUBAKU Co. Ltd (sebagai Penggugat) alasannya dikarenakan berdasarkan pertimbangan dari beberapa point yang disebutkan (terlampir) bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAKUBAKU Co. Ltd., tersebut harus ditolak dan alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

8. Kasus gugatan Merek DIESEL, dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst, putusan kasasi MA No. 281K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Sengketa Merek DIESEL antara Perseroan DIESEL, S.P.A, dengan William Pramono dengan nomor register No. 37/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 Juni 2019. Berawal dari Tergugat mendaftarkan merek dagang Diesel

dengan nomor 287082 dan No. IDM000487465 tanggal 7 Desember 2015 dengan kelas 25 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal DIESEL milik Penggugat. Padahal Penggugat sudah mendaftarkan terlebih dahulu dengan nomor 313344 dengan merek terkenal DIESEL yang dimulai di berbagai negara pada Tahun 1978 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *file to file* in casu bahwa perlindungan hukum hanya dibagi kepada pemilik merek terkenal dan pendaftar pertama. Maka hakim memutuskan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan bahwa merek DIESEL milik Diesel, S.p.A., sebagai merek terkenal Internasional dan di Indonesia dan merupakan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut dan putusan tersebut diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua Agustinus Setya Wahyu T., SH. MH. Selanjutnya pada tahun 2020. Tergugat melakukan kasasi dengan nomor registrasi No. 281K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Agung, Dr. Yakup Ginting, SH, CN., M.Kn. dengan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu William Pramono dan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

9. Kasus gugatan Merek GS, dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst, putusan kasasi MA No. 68K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan gugatan yang diajukan oleh GS Yuasa Corporation (penggugat) melawan PT. Golden Suray Jaya (tergugat) dalam perkara gugatan *A quo* diajukan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan tergugat. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908 yang pendaftaran mereknya pada awal sekali pada Tahun 1913 dengan daftar nomor 00586702 tertanggal 5 Mei 1913 di Jepang dengan kelas 9, selanjutnya pada tahun 1958 dilakukan pendaftaran dengan No. IDM000027599 di Indonesia dengan

Daftar No. 63999. Adapun dasar-dasar yang akan diuraikan pada gugatan *a quo* yaitu Merek Tergugat (GSJ dengan Nomor Pendaftaran IDM000597234) mempunyai persamaan dengan merek GS milik penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan merek terkenal GS dan Merek tergugat mempunyai persamaan dengan nama perusahaan Penggugat, selanjutnya Merek Tergugat telah diajukan dengan itikat tidak baik. Oleh karena itu Hakim Ketua menolak Eksepsi Tergugat dan Mengabulkan Gugatan Penggugat secara seluruhnya. Putusan tersebut diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh Robert, SH, M.Hum. Selanjutnya PT. GSJ sebagai Tergugat melakukan gugatan kasasi MA dengan nomor 68K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada tanggal 24 Februari 2020 akan tetapi permohonan kasasinya ditolak dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim yaitu H. Hamdi, SH., M.Hum., sebagai Hakim Agung.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan identifikasi pelanggaran merek asing terkenal tersebut dengan mencari, mengumpulkan, meneliti dan menelaah putusan-putusan MA diatas maka dapat disimpulkan bahwa Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat difungsikan sebagai identifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain dan dapat berfungsi dalam membedakan barang atau jasanya terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap merek asing terkenal.



(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

3

KRITERIA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN MEREK ASING TERKENAL DALAM PUTUSAN MA (2018-2020)

A. Kriteria Merek Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung (2018-2020)

1. Menurut UU No 20 Tahun 2016

Tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa dapat disimpulkan, kriteria merek yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ialah:

1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan.

Merek CASANOVA diperdagangkan pada kelas 3 (tiga), Merek BLENDY diperdagangkan pada kelas 29 dan kelas 30, dan Merek DIESEL & Variasinya diperdagangkan pada kelas 25. Maka masyarakat yang berhubungan dengan kelas barang tersebut yang mengetahui secara pasti bahwa merek yang disebutkan diatas merupakan merek Internasional dan merek terkenal di Indonesia;

2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran.

Merek yang disebutkan diatas diperdagangkan hamper di seluruh Negara (merek J. CASANOVA terbukti merupakan Merek Terkenal karena telah terdaftar pada World Intellectual Property Organization (WIPO) dan pada 12 (dua belas) negara di dunia) maka merek ini sangat populer dalam jenis barang kelas 3, 29, 30 dan 25 di Indonesia;

3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara. Mengenai investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Merek tersebut yaitu CASANOVA, BLENDY dan DIESEL & Variasinya sangat mendunia membuktikan bahwa logo dan merek merek tersebut milik Penggugat sudah sangat dikenal di dunia internasional;
4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia untuk merek BLENDY, seperti negara Malaysia, Kelas 29 dan 32, terdaftar Nomor 2017073997, tanggal 30 November 2017 (terlampir). Dan untuk merek CASANOVA seperti negara Swizerland, Kelas 3, terdaftar Nomor P-478560, Tanggal 17 November 2000 (terlampir). Kemudian untuk merek DIESEL & Variasinya, dengan Nomor IDM000127139, terdaftar Tanggal 10 Juli 2007 (terlampir).
5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Jadi, merek yang disebutkan diatas merupakan merek yang dikriteriakan sebagai merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2. Menurut Konvensi Paris, TRIPS dan WIPO

Pada pasal 6 bis *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal (*Wellknown Trademark*) tetapi mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap merek terkenal sebatas bahwa masing masing anggota atau *competent authority* di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan

merek yang dianggap terkenal di suatu negara itu. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing Negara. Dua faktor dalam menentukan keterkenalan suatu merek berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs adalah pengetahuan terhadap merek dan promosi. Pengetahuan merek merujuk pada pengetahuan publik di sektor yang relevan, bukan pengetahuan publik atau masyarakat umum. Selain itu terdapat faktor promosi.

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal jika dalam usahanya diikuti dengan pelaksanaan promosi seperti publikasi di berbagai media atau investasi di berbagai Negara. Salah satu contoh pelaksanaan promosi ini menurut Yurisprudensi Indonesia juga dapat dilakukan dengan membuktikan adanya website tersendiri milik merek terkenal sehingga masyarakat umum dapat mengakses segala informasi mengenai merek tersebut. Perusahaan merek asing yang terkenal yang disebutkan diatas juga memiliki website yang dapat diakses di beberapa Negara atas hasil investasinya negara Asia dan Eropa. Alamat website tersebut antara lain <https://www.diesel.com/> untuk merek DIESEL, untuk BLENDY yang diproduksi oleh Ajinomoto dengan website <https://www.ajinomoto.co.id/id/> tentang-kami.

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu Sales Promotion. Sales promotion merupakan bentuk kegiatan promosi dengan bentuk sampel atau contoh, kupon atau voucher, premi, paket, harga, tawaran uang kembali dan undian¹. Promosi yang dilakukan melalui media website dan dalam bentuk undian saja, tetapi melalui media cetak. Peraturan internasional lainnya yang mengatur mengenai kriteria keterkenalan suatu merek adalah 1999 WIPO *Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks*. Kriteria tersebut terdiri dari:

1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sector yang relevan dalam masyarakat. Merek yang disebutkan diatas diperdagangkan pada klasifikasi kelas

¹ Arnold, David, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Kentindo Soho, Surabaya, 1996, Hlm. 151.

masing-masing sesuai dengan produk yang dihasilkan sehingga masyarakat yang berhubungan dengan kelas barang tersebut yang mengetahui secara pasti bahwa merek-merek asing tersebut merupakan merek terkenal.

2. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari penggunaan merek disesuaikan dengan didirikan pertama kali Perusahaan tersebut berdiri.
3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek. Hal ini dibuktikan dengan promosi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya membutuhkan usaha dan biaya yang tidak sedikit.
4. Bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang. Bukti kepemilikan atas merek asing yang terkenal tersebut adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah negara atas pendaftaran merek nya pada di masing-masing negara yang didaftarkan.
5. Nilai merek. Perusahaan yang memiliki merek asing tersebut memiliki nilai yang baik dan produk yang bernilai tinggi di mata konsumen hingga kancah internasional.

3. Menurut Putusan Mahkamah Agung (2018-2020)

Tabel 3.1. Kriteria Merek Asing Terkenal Menurut Putusan Mahkamah Agung (2018-2020)

No	Putusan	Kriteria	Keterangan
1	Kasus Merek CASANOVA pada No. 11/Pdt. Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst	Gugatan ditolak karena ada beberapa hal yang harus dijalaninya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Merek Terkenal harus terdaftar di beberapa Negara; 2. Promosi yang gencar dan besar-besaran; 3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya. 4. Akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikannya, dan Penggugat tidak mendaftarkan duluan di Indonesia, sementara Indonesia menerapkan prinsip <i>First To File</i>. 	Putusan Hakim berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
2	Kasus Merek BLENDY pada Nomor 14/Pdt. Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst	Gugatan ditolak karena ada beberapa hal yang menjadi kriteria Hakim yang tidak dipenuhi oleh Penggugat yaitu Bahwa dengan tidak dipergunakannya merek BLENDY selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal pemakaian terakhir, jelas bahwa telah menya-nyai hak atas merek yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini didasarkan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, disebutkan bahwa "Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.	Putusan Hakim berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016

3	Kasus Merek DIESEL pada Nomor Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	Gugatan dikabulkan karena berdasarkan kriteria Hakim, yaitu Penggugat melakukan pendaftaran di Indonesia dengan Itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan awal dari diajukannya permohonan pendaftaran merek dan merek terkenal di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yaitu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Sementara Tergugat gugatan kasasinya ditolak karena Tergugat telah mengetahui keberadaan merek Penggugat sebelum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat memang berniat untuk mendompleng ketenaran merek tersebut di Indonesia.	Putusan Hakim berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek
4	Kasus Merek HUGO pada Nomor Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	<p>Pada Merek HUGO ini ada beberapa kriteria yang terpenuhi sehingga Merek ini dikatakan sebagai Merek Terkenal, dengan alasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat. 2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek 3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan. 4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut. 5. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang. 6. Nilai yang dihubungkan dengan merek. 	Putusan Hakim berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan <i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i>
5	Kasus Merek FLM pada Nomor Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	<p>Kriteria Merek Terkenal FLM milik Penggugat, memiliki beberapa kriteria, yaitu: Merek FLM Milik Penggugat telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenai batas dunia dengan telah didaftarnya Merek FLM Milik Penggugat di 32 negara di seluruh dunia.</p> <p>Produk Merek FLM Milik Penggugat tersedia dan telah diperdagangkan di beberapa negara. Salah satu buktinya adalah dengan tersedianya pengiriman produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual secara online ke seluruh negara anggota Uni Eropa sebagaimana dapat dilihat di situs resmi PENGUGAT di tautan https://www.palomotor-rad.com/cms/shipping-costs/.</p> <p>Produk Merek FLM Milik Penggugat memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi.</p> <p>Produk Merek FLM Milik Penggugat dan kualitasnya telah dikenal dan dipercaya di kalangan pengendara motor di seluruh dunia, bahkan Merek FLM Milik Penggugat telah terkenal sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor di seluruh Eropa, salah satunya penggunaan produk Merek FLM Milik Penggugat pada Yamaha Cup dan juga oleh pemula IDM, seperti Philip Freitag.</p> <p>Produk Merek FLM Milik Penggugat telah memiliki jaminan kualitas yang diberikan oleh PENGUGAT dengan dilekatkannya lambang "CE" pada setiap produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual untuk konsumen.</p> <p>Kriteria merek FLM milik Penggugat merupakan kriteria berdasarkan putusan Hakim yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat. 2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek 3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan. 4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut. 5. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang. 6. Nilai yang dihubungkan dengan merek. 7. Oleh karena itu Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 	Putusan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

6	Merek Terkenal GS pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	<p>Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat. 2. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek 3. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan. 4. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut. 5. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang. 6. Nilai yang dihubungkan dengan merek. <p>Kriteria yang disebutkan diatas memenuhi beberapa kriteria dari merek GS yang merupakan merek terkenal. Adapun beberapa kriterianya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Penggugat terbentang lebih dari seabad. GS Yuasa Corporation dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil penggabungan antara Japan Storage Battery Co., Ltd (JSB) dan Yuasa Corporation (Yuasa Corp). Japan Storage Battery didirikan pada tahun 1917 dan memproduksi baterai penyimpanan asam timbal pertama di Jepang. Yuasa Corporation didirikan pada tahun 1918 dan pada tahun 2004, telah menjadi salah satu produsen aki motor dan otomotif terkemuka di dunia. 2. Penggabungan Yuasa Corp. dan JSB menciptakan salah satu perusahaan manufaktur aki terbesar di dunia dengan pendapatan tahunan lebih dari 3,4 Milyar Dollar Amerika. Perusahaan baru tersebut, GS Yuasa Corporation, membawa skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar yang memungkinkan organisasi baru tersebut untuk lebih fokus pada desain produk yang inovatif, memuaskan pelanggan global dan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk insiatif Penelitian dan Pengembangan. 3. Sejak didirikan pada tahun 1917, Penggugat terus memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan standar hidup melalui pengembangan dan pembuatan aki, sistem catu daya dan peralatan penerangan. 4. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. GS adalah singkatan yang terdiri dari inisial Genzo Shimadzu (nama pendiri Japan Storage Battery). Dia adalah pelopor dalam sejarah industri Jepang yang meneliti dan memproduksi aki penyimpanan pertama di Jepang. Dia diakui sebagai "Edison"-nya Jepang dan sebagai salah satu dari 10 penemu hebat Jepang berbagai penemuan dan kontribusinya dalam sains. Penemuan bubuk timbal untuk aki penyimpanan pada tahun 1897 memiliki dampak besar pada industri aki dunia dengan membawa sistem revolusioner untuk produksi aki timbal-asam. 5. Penggugat memiliki sejarah panjang di Indonesia dan memulai riset pasar di Indonesia pada tahun 1968 dan mulai mengirim karyawannya pada tahun 1971 untuk membuka kantor pemasarannya di Indonesia. 6. Pada tahun 1970, Toyota - perusahaan otomotif dari Jepang memulai ekspansi di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh perusahaan otomotif lain seperti Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Karena pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia, permintaan aki otomotif meningkat dan karenanya Penggugat memulai perusahaan patungan dengan mitra lain (PT Astra Otoparts dan Toyota Tsusho Corporation) yang diberi nama PT GS Battery Inc. pada tahun 1972. 7. Dengan mulai bisnisnya pada tahun 1974 dengan hanya 70 karyawan, PT GS Battery Inc. adalah pelopor inovasi di Indonesia aki asam timbal dengan Aki Otomotif dan Sepeda Motor sebagai bisnis intinya. Perusahaan tersebut telah berkembang ke pasar Aki Traction dan Aki Stationary dengan lebih dari 2500 karyawan untuk mendukung produksi. 8. Pada tahun ketiga puluh operasinya, Produksi PT. GS Battery Inc. telah mencapai 100 juta unit produk. PT GS Battery Inc. juga telah tumbuh menjadi pemain utama dalam bisnis aki asam timbal di Asia. PT AstraOtoparts Tbk, Penggugat (GS Yuasa International Ltd) dan Toyota Tsusho Corporation adalah pemegang saham yang mendukung pengembangan perusahaan tersebut. 9. Pada tahun 1984, PT. GS Battery memulai ekspor pertamanya ke Australia dan pada tahun 1994, mencapai produksi 11 juta unit baterai otomotif. 10. PT GS Battery Inc. mengubah nama perusahaan menjadi PT. GS. Battery. 	Putusan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 1 butir (1) UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016.
---	---	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 11. PT GS Battery sekarang mengoperasikan tiga pabrik; satu berlokasi di Sunter, Jakarta sebagai kantor pusat, di Karawang (Jawa Barat) dan di Semarang (Jawa Tengah). PT GS Battery sangat mampu mengembangkan berbagai jenis baterai untuk kendaraan otomotif. 12. PT. GS Battery telah memperoleh sertifikasi ISO 9002 pada tahun 1994 dan memperoleh beberapa sertifikasi ISO setelahnya. Hal ini untuk menjamin kualitas dan konsistensi yang baik dalam proses produksi. Nama GS Penggugat dikenal sebagai produsen aki otomotif dan sepeda motor premium. 13. Penggugat telah secara luas mempromosikan merek dagang GS miliknya di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena penggunaan yang panjang dan promosi dan pengiklanan yang luas yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, merek dagang Penggugat telah lama dikenal, sebagai merek atas barang-barang berkualitas tinggi, dan karenanya telah menjadi merek terkenal. 14. Promosi yang luas dan berkelanjutan atas merek-merek GS milik Penggugat di Indonesia dapat dilihat dari selebaran, brosur, katalog, dan manual yang tersedia pada tahun 1983. Penggugat akan menyerahkan beberapa bukti promosi antara lain dari tahun 1983, 1985, 1987, 1992, 1994, 1995, 2000, 2001, 2003 dan 2005. Informasi tentang produk Penggugat yang menggunakan merek GS juga dapat diakses dari situs resmi www.gs.astra.co.id. 15. Bahwa ketenaran Penggugat juga ditunjukkan oleh pendapatannya dan informasi keuangan lainnya sebagaimana disebutkan di bawah ini. Angka penjualan tahunan untuk aki GS Penggugat di Indonesia termasuk angka untuk ekspor ke negara lain. 16. Bahwa merek Penggugat telah terus digunakan dan angka penjualan di Indonesia dan angka ekspor selama 7 (tujuh) tahun terakhir. 17. Di Indonesia, merek GS juga secara independen dan konsisten berada di peringkat teratas atau nomor 1 TOP BRAND Awards untuk kategori aki sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group. 18. Merek-merek GS telah mendapatkan banyak pengakuan melalui penghargaan-penghargaan lain. 19. Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk GS di lebih dari 130 negara termasuk Indonesia - dan di beberapa negara ini pendaftaran tidak hanya mencakup baterai dan barang terkait tetapi juga beberapa barang di kelas lain. Pendaftaran merek GS paling awal dan masih berlaku hingga saat ini adalah di negara asal Penggugat, Jepang. Pendaftaran tersebut terdaftar dengan Daftar No. 00586702 pada tahun 1913 lebih dari 100 tahun yang lalu. 20. Di Indonesia, merek GS milik Penggugat pertama kali didaftarkan pada tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 dan telah diperpanjang secara berurutan dengan Daftar No. 103873, 187327, 340407 dan IDM000027599 untuk melindungi barang-barang di kelas 9. 21. Pada tanggal 18 Desember 1987, Penggugat mengajukan merek GS & Logo lainnya dengan gaya penulisan seperti di bawah ini, yang telah terdaftar dengan Daftar No. 242199 dan telah diperpanjang secara berurutan dengan Daftar No. 421093 dan Daftar No. IDM000205167. Penggugat mengubah merek korporatnya pada tahun 1987 dari huruf bentuk persegi GS menjadi bentuk melengkung. 22. Selain pendaftaran-pendaftaran yang disebutkan di atas, Penggugat juga memiliki pendaftaran merek GS dengan kombinasi warna dengan Daftar No. IDM000000456 sejak tanggal 11 Februari 2003. <p>Fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti yang mendukung dalam sesi pemeriksaan bukti, yang akan membuktikan bahwa GS adalah Merek Terkenal. Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah peneliti jabarkan di atas bahwa merek GS milik Penggugat merupakan suatu merek terkenal.</p>	
7	Kasus Merek SEAGATE pada Nomor Putusan Pengadilan Niaga Nomor 71/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	<p>Produk-produk dengan merek SEAGATE dan logo milik Penggugat merupakan produk-produk yang terkenal dan diketahui hamper seluruh dunia dengan dibuktikannya pendaftaran merek SEAGATE di berbagai Negara dengan tujuan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk didalam kelas 9. Produk-Produk SEAGATE yang dimohonkan oleh Penggugat telah beredar di Indonesia dan dijual di toko-toko computer di seluruh Indonesia sejak sekitar tahun 1990 sampai saat ini.</p> <p>Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal dikarenakan merek "SEAGATE" dan milikPenggugat telah terdaftar di 59 Negara tidak serta merta dapat dijadikan acuan bahwa merek milik Penggugat tersebut dikategorikan sebagai merek terkenal, mengingat berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dinyatakan bahwa keterkenalan suatu merek tidak hanya diukur dari bukti pendaftaran merek di berbagai negara, akan tetapi juga perlu dilihat pula apakah merek tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek tersebut telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut oleh masyarakat.</p>	Putusan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

		<p>Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.</p> <p>Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek SEAGATE milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek SEAGATE telah didaftarkan di berbagai negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi yang luas di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi produk-produk SEAGATE milik Penggugat. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2020 yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan merek SEGATE dan Logo adalah merek terkenal dan merek SEGATE + Logo milik Tergugat mempunyai persamaan dengan merek milik Penggugat dan Tergugat beritikad tidak baik dan membatalkan seluruhnya merek SEAGATE + Logo milik Tergugat dan membatalkannya serta mencoretnya dari Daftar Umum Merek juga mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya.</p>	
8	Kasus HAKUBAKU dengan Putusan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 35/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	<p>Beberapa bukti-bukti keterkenalan merek HAKUBAKU, yaitu unsur kata "HAKUBAKU" digunakan oleh Penggugat sebagai sebuah daya pembeda atau sebuah Merek Dagang dan yang menjadi identitas bagi produk-produknya, yang telah terdaftar di Negara Jepang sejak 2006, telah terdaftar di beberapa Negara, telah terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang internasional sejak 2013 dan telah diakui sebagai sebuah Merek Dagang terkenal di Negara Jepang sejak 2016. Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek HAKUBAKU milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Perihal diatas berdasarkan kriteria Majelis Hakim Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek.</p>	Putusan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek.
9	Kasus Merek COFFEBERRY pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst	<p>Hakim menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek COFFEBERRY, ada beberapa bukti-bukti keterkenalan merek COFFEBERRY yang sama dengan kriteria yang disebutkan oleh Majelis Hakim.</p>	Putusan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 jo Pasal 16 ayat (1) huruf e jo ayat (2) huruf a Peremknkumham Nomor 67 Tahun 2016

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

B. Kriteria Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal Dalam Putusan Mahkamah Agung (2018-2020)

1. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal CASANOVA

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Kasasi MA

Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Peninjauan Kembali MA

Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018

J. Casanova berkedudukan di 7 Ruw Washinton 75008, Paris Pernacis adalah pemilik merek CASANOVA dengan pendaftaran merek nomor D0002015007026 pada kelas 3 tertanggal 23 Februari 2015 untuk produk Parfum dan Kosmetika. Merek CASANOVA telah terdaftar di berbagai negara antara lain Saudi Arabia, Singapore, Yaman, Tunisia, Francis, United Kingdom, Qatar, Bahrain, Lebanon, Kuwait, Malaysia dan Jepang. J. CASANOVA melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek CANOVA dengan Nomor Pendaftaran IDM000324610 untuk produk Kosmetika, sediaan-sediaan untuk menghitamkan dan menumbuhkan rambut, barang-barang toilet dan wangi-wangian, shampoo, hair rince, deodorant stick, deodorant spray, kutek, eye shadow, minyak rambut, sabun dental cream, tapal gigi, shaving cream dengan persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, PT. Irawan Gunawan yang berkedudukan di Jalan Muara Karang J IX B/19 Jakarta Utara. Persamaan ini mencakup persamaan cara penulisan, bentuk, penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi ucapan merek CASANOVA milik J. CASANOVA milik Penggugat dan terdaftar juga di 12 negara Asia dan United Arab Emirates yang didaftarkan

melalui WIPO sebelumnya, lalu didaftarkan di Indonesia pada Tahun 2015. Sementara merek milik Tergugat terdaftar pada kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000324610 tertanggal 27 September 2011 hanya didaftarkan di Indonesia. Persamaan ini terlihat dari pokok-pokok merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh Tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari Penggugat yang sudah terkenal.

1. Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 1 Juni 2016, menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum Pengadilan atas putusan ini bahwasannya dalil-dalil Penggugat untuk membuktikan gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik resmi merek CASANOVA tidak dapat dibuktikan, sehingga seluruh gugatannya ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.316.000 (Satu Juta Tiga Ratus Enam belas Ribu Rupiah).

2. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 986 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tanggal 6 Desember 2016 mengabulkan pemohon-pemohon kasasi dari J. CASANOVA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 1 Juni 2016. Putusan ini juga mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan merek CASANOVA dari nomor pendaftaran IDM000324610 atas nama Tergugat.

Pertimbangan hukum Pengadilan yaitu merek CASANOVA milik pemohon kasasi/Penggugat berhak mendapat perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta Paris Convention sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967. Pendaftaran merek CASANOVA atas nama termohon kasasi/tergugat didasarkan pada peniruan

dan pemboncengan kemasyuran merek yang dimiliki pemohon kasasi, sehingga hal ini dapat menyesatkan konsumen.

3. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pembuktian tentang keterkenalan merek CASANOVA milik Penggugat.

Sengketa merek CASANOVA diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 2016. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek

terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek CASANOVA, berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek CASANOVA, yaitu:

- a. Merek CASANOVA pada tanggal 21 September 2000 mendaftarkan mereknya melalui Internation Registration WIPO dengan nomor pendaftaran R455001 yang meliputi 12 negara yaitu Saudi Arabia, Siangapore, Yaman, Tunisia, Francis, United Kingdom, Qatar, Bahrain, Lebanon, Kuwait, Malaysia dan Jepang.
- b. Sejak tahun 1998 hingga kini, merek CASANOVA milik Penggugat telah dipasarkan di berbagai negara dan mencapai angka penjualan yang tinggi sampai saat ini.
- c. Publikasi dan promosi merek CASANOVA dilakukan dengan sangat gencar dan besar-besaran juga investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek CASANOVA milik Penggugat bukanlah merupakan suatu merek terkenal. Oleh karena keterkenalan merek itu tidak hanya ditentukan dengan terdaftarnya merek tersebut di berbagai negara,

melainkan harus mempertimbangkan pula pengetahuan masyarakat luas di suatu negara atas merek tersebut. Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas penulis menganggap bahwa merek CASANOVA milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek CASANOVA telah didaftarkan di berbagai negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi yang luas pada TV maupun media cetak di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi produk-produk CASANOVA milik Penggugat.

4. Pembuktian mengenai adanya Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek CASANOVA milik Penggugat dengan merek Tergugat.

Dengan terbuktinya keterkenalan merek CASANOVA milik Penggugat menurut penulis, selanjutnya penulis akan meninjau mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Mengenai pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 6, yakni kemiripan yang disebabkan

oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Selanjutnya, majelis hakim perlu membuktikan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya di antara sengketa merek CASANOVA milik Penggugat dengan milik Tergugat. Selama ini para pemeriksa merek melakukan penilaian dengan yang sudah lazim dilakukan. Penilaian didasarkan pada kategori sebagai berikut:

- a. Merek gambar, dapat berupa: gambar, lukisan, foto, logo, atau simbol
- b. Merek nama, dapat berupa: nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati
- c. Merek kata, dapat berupa: kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata/kata kombinasi, kata ciptaan. Kata kombinasi merupakan gabungan kata dengan kata. Merek yang menggunakan kata kombinasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni kata kombinasi yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri dan kata yang secara keseluruhan membentuk suatu arti. Untuk membandingkan suatu merek yang menggunakan kata kombinasi yang secara keseluruhan membentuk suatu arti, apakah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain, maka harus dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan (tidak dilihat secara parsial). Sedangkan apabila merek kombinasi yang diperbandingkan tersebut ada unsur/ elemen merek yang dominan, unsur/ elemen tersebut yang harus diperbandingkan.
- d. Merek yang berupa angka-angka adalah merek yang terdiri lebih dari satu angka. Merek yang berupa susunan warna, adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna.

- e. Merek kombinasi, adalah merek yang terdiri dari gabungan/kombinasi unsur-unsur tersebut di atas.

Prinsip dasar untuk menentukan persamaan pada pokoknya (*similar*) atau persamaan pada keseluruhannya (*identical*) untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek adalah:

1. Adanya persamaan secara visual

Penilaian persamaan secara visual yang diukur dari sudut pandang merek itu sendiri, baik warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyamai merek orang lain.

2. Adanya persamaan secara bunyi pengucapan

Adanya persamaan bunyi terhadap dua merek yang berbeda, dapat menimbulkan kesan tumpang tindih antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Akibatnya dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen.

3. Adanya persamaan secara konseptual

Persamaan secara konseptual adalah penilaian yang diukur dari adanya persamaan pada dasar/basic dari merek yang bersangkutan.

Apabila mengacu pada teori doktrin tentang “identik” (*identical*) atau “sangat mirip” (*nearly resembles*) penulis menilai bahwa antara kedua merek terdapat kemiripan mengenai bunyi dan persamaan asosiasi atau persamaan gambaran terutama pada kata CASANOVA yang terdapat penulisannya hampir sama. Penulis menilai bahwa cara penulisan kata CASANOVA dimana huruf C lebih besar dibanding dengan huruf-huruf yang di sampingnya bisa menyulitkan masyarakat konsumen dalam membedakan antara merek milik Penggugat dan Tergugat. Kemiripan dapat menimbulkan penyesatan bagi masyarakat karena mengira bahwa barang yang bersangkutan diproduksi oleh Penggugat. Dari keseluruhan penilaian-penilaian di

atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa diantara merek sengketa antara merek CASANOVA milik Penggugat dengan milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Selanjutnya Sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem *first to file* yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi. Akan tetapi, berdasarkan pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001, pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik. Jadi, pendaftar pertama yang dilindungi haknya adalah pendaftar yang beritikad baik. Dalam kasus ini, bukan berarti karena CASANOVA milik PT. Irawan Gunawan adalah pendaftar pertama maka merek CASANOVA nya yang di Indonesia hanya dilindungi haknya. Dalam hal ini, yang harus dilindungi adalah merek CASANOVA yang merupakan merek yang sudah terkenal. Merek CASANOVA milik Penggugat harus dilindungi dari pemboncengan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak pesaingnya yang hanya ingin mendompleng ketenaran merek CASANOVA milik J. CASANOVA tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 10 bis Konvensi Paris. Dengan demikian penulis tidak sependapat dengan majelis hakim pengadilan niaga yang mengenyampingkan adanya itikad tidak baik pada diri Tergugat pada waktu mendaftarkan merek CASANOVA, dengan alasan merek CASANOVA milik Tergugat didaftarkan terlebih dahulu didaftarkan di Indonesia. Menurut penulis walaupun merek CASANOVA milik Penggugat tidak cepat didaftarkan di Indonesia, tetapi harus diperhatikan pula promosi dan pemakaian merek tersebut secara terus-menerus. Sehingga menurut penulis, Penggugat adalah pemilik merek CASANOVA yang sebenarnya karena keterkenalannya terlebih dahulu di dunia.

2. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal BLENDY

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst.
dan 543 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Yang menjadi Penggugat dalam kasus ini adalah *Ajinomoto Co., Inc.*, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Negara Jepang, beralamat di 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepang. Selanjutnya yang menjadi Tergugat I adalah *Matsui Koshi Limited* yang berkedudukan di *The Offices of Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands* dan Tergugat II adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penggugat mengajukan surat gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 April 2018 mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan Penggugat, AJINOMOTO CO., INC., merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang Undang Negara Jepang sejak tahun 1925 dan telah mengembangkan usaha dibidang aneka produk pangan, yaitu makanan dan minuman produk penyedap rasa dan bumbu-bumbu dapur yang berkualitas tinggi dengan Merek AJINOMOTO yang telah terkenal di seluruh dunia;
2. Bahwa selaku perusahaan yang telah cukup lama bergerak di bidang aneka produk pangan, minuman, penyedap rasa dan bumbu, Penggugat telah memiliki anak perusahaan serta afiliasi yang tersebar di berbagai negara di dunia, diantaranya: Mesir, Côte d'Ivoire, Turki, Perancis, Belgia, Polandia, Rusia, Nigeria, British Virgin Island, Jepang, Banglades, Cina, Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia, Vietnam, Taiwan, India, Korea Selatan, Kamboja, Myanmar, Pakistan, Meksiko, Amerika Serikat, Brazil, Peru, Ekuador, dll;
3. Bahwa perusahaan Penggugat, pada saat ini memiliki 32.734 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) karyawan

yang tersebar di 30 (tiga puluh) negara-negara di dunia, dengan 118 (seratus delapan belas) pabrik yang tersebar di 22 (dua puluh dua) negara dan area di seluruh dunia. Produk-produk yang dihasilkan oleh Peggugat juga telah dipasarkan ke 130 (seratus tiga puluh) negara-negara di dunia. Selengkapnya mengenai sejarah perusahaan Peggugat, dapat dilihat pada situs web resmi perusahaan Peggugat, yakni:
<https://www.ajinomoto.com/en/>.

4. Bahwa Peggugat telah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 1969, dimana pada saat itu, didirikan PT. Ajinomoto Indonesia dan pada tahun 1970, didirikan pula pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur. Seiring dengan berjalannya bisnis di Indonesia, Peggugat juga mendirikan beberapa perusahaan serta pabrik lainnya di Indonesia demi menunjang kegiatan bisnisnya, diantaranya: PT. Ajinex Internasional pada tahun 1987, PT. Ajinomoto Sales Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1993 dan memiliki cabang penjualan di Jakarta, Surabaya dan Medan, pabrik Ajinomoto di Karawang yang mulai beroperasi pada tahun 2012, PT. Ajinomoto Bakery Indonesia yang resmi didirikan pada tahun 2015 dan pabrik Ajinomoto di daerah Karawang Timur yang menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang dengan staf berpengalaman yang dibawa langsung dari Jepang yang mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2016. Selengkapnya perjalanan sejarah Peggugat dalam merintis bisnisnya di Indonesia sejak tahun 1969, dapat dilihat pada situs web Ajinomoto Indonesia, yakni:
<https://www.ajinomoto.co.id/home.html>.
5. Bahwa di Indonesia sendiri, Peggugat telah mempekerjakan lebih kurang 3.000 (tiga ribu) orang karyawan yang tersebar di berbagai kantor cabang dan pabrik-pabrik di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, Peggugat juga rutin melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka tanggung-jawab sosial perusahaan, diantaranya:
 - a. Mendirikan proyek percontohan Kantin Sehat Umami dari tahun 2011 sampai 2014 di SD Negeri Palasari di Cijeruk, Bogor;

- b. Tahun 2014 sampai dengan sekarang, bersama Rumah Zakat melaksanakan program Kantin Sehat Ajinomoto di SD Juara, Jakarta & SDIT Ummul Quro, Bogor;
 - c. Tahun 2014-2015 bersama dengan Yayasan Gizi Kuliner menyelenggarakan Pelatihan bagi ahli gizi di Rumah Sakit;
 - d. Memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikan ke Universitas Tokyo-Jepang;
 - e. Melakukan kegiatan donor darah rutin setiap tahun;
 - f. Menyusun modul sebagai panduan bagi sekolah dan guru dalam memahami gizi pada anak sekolah dasar. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat telah secara sungguh-sungguh, tidak hanya untuk menjalankan bisnisnya, tetapi juga secara langsung berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.
6. Bahwa merek dan variannya milik Penggugat telah dilindungi di negara asalnya Jepang, sejak tanggal 19 Juni 1998 dengan Reg. No. 4157930 untuk melindungi jenis barang pada kelas 30. Selain itu, Penggugat juga telah mendaftarkan merek dan variannya di beberapa negara di dunia, antara lain Singapura, Australia, dll untuk melindungi jenis barang pada kelas 29, 30 dan 32;
 7. Bahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Tergugat II dengan Agenda No. D002017019610 untuk melindungi jenis barang pada kelas 29 dan kelas 30;
 8. Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek untuk melindungi jenis barang pada kelas 29 dan kelas 30, yakni:
 - a. Merek Reg. No. IDM000253712 untuk melindungi jenis barang pada kelas 29, yaitu: Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari-sari daging, sosis, dendeng, daging rendang, abon, buah-buahan/ikan sarden/sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan, dimasak dan dimasukkan dalam kaleng atau botol, buah-buahan (*cocktail*), sari buah kelapa (*nata de coco*), nugget-nugget (*frozen foods*/makanan

- yang dibekukan), buah-buahan yang dibekukan dan didinginkan, selai-selai, manisan-manisan, manisan buah-buahan, asinan-asinan, telur-telur, susu-susu dan hasil-hasil susu, keju, minuman susu cair, yoghurt (susu asam), minyak-minyak, minyak wijen, minyak goreng, mentega, margarine, kismis lemak-lemak yang dapat dimakan, acar, kaldu, penyedap rasa, daging ham, salad, agar-agar, jelly, kwaci, kacang-kacang, kacang-kacang yang sudah dimasak dalam berbagai rasa, kacang madu, pilus, kacang polong;
- b. Merek Reg. No. IDM000294158 untuk melindungi jenis barang pada kelas 30, yaitu: Minuman teh, teh, kakao, coklat, biskuit, coklat, coklat bubuk, garam, tapioka, sagu, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi, madu sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti, mostard, cuka, rempah-rempah, saos cabe.
9. Bahwa dari hasil pengamatan dan penelusuran Penggugat melalui survey di daerah-daerah di Indonesia, diketahui bahwa Tergugat I tidak pernah mempergunakan/memakai merek dengan Reg. No. IDM000253712 yang didaftarkan untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 29 dan merek Reg. IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 30 dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran, yakni pada tanggal 23 Juni 2010 untuk merek Reg. No. IDM000253712 pada kelas 29 dan tanggal 16 Februari 2011 untuk merek BLENDY Reg. No. IDM000294158 pada kelas 30, atau sejak tanggal pemakaian terakhir.
10. Bahwa berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, diketahui bahwa tidak ada pendaftaran merek BLENDY Reg. No. IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 29 dan merek BLENDY Reg. No. IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 30 atas nama Tergugat I di kedua instansi tersebut;
11. Bahwa dengan tidak didaftarkannya merek BLENDY Reg. No. IDM000253712 pada kelas 29 dan merek Reg. No.

IDM000294158 pada kelas 30 atas nama Tergugat I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, telah membuktikan bahwa merek BLENDY Reg. No. IDM000253712 pada kelas 29 dan merek BLENDY Reg. No. IDM000294158 pada kelas 30 tersebut tidak pernah dipergunakan/dipakai/diperjualbelikan/diedarkan di Republik Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang, sejak tanggal pendaftaran, yakni pada tanggal 23 Juni 2010 untuk merek BLENDY Reg. No. IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 29 dan tanggal 16 Februari 2011 untuk merek Reg. No. IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 30, atau sejak tanggal pemakaian terakhir.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, disebutkan bahwa “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
13. Bahwa dengan tidak dipergunakannya merek BLENDY Reg. No. IDM000253712 pada kelas 29 dan merek BLENDY Reg. No. IDM000294158 pada kelas 30 atas nama Tergugat I selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, yakni pada tanggal 23 Juni 2010 untuk merek Reg. No. IDM000253712 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 29 dan tanggal 16 Februari 2011 untuk merek Reg. No. IDM000294158 untuk semua jenis barang yang dilindungi di kelas 30, atau sejak tanggal pemakaian terakhir, jelas bahwa Tergugat I telah menyia-nyiakan hak atas merek yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas tidak sesuai dengan amanat undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, dimana sebagai pemilik merek terdaftar, Tergugat I wajib untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sebagaimana yang dihikmatkan Pasal 1 angka 1 undang-undang Merek dan

Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 yang 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”;

14. Bahwa Pasal 1 angka 5 undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 juga dengan sangat jelas menyatakan bahwa hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek, harus disertai dengan kewajiban atau keharusan untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa, baik digunakan sendiri atau memberikan izin penggunaan merek tersebut kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan asas peran aktif dalam perdagangan dan perekonomian Negara;
15. Bahwa lebih lanjut, dasar filosofis dari diberikannya hak monopoli atas suatu merek, sebagaimana yang tertuang di dalam Bagian Umum Penjelasan undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 adalah: “karena dewasa ini, beberapa negara (termasuk di dalamnya Indonesia), semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia, dengan demikian, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan, memegang peranan yang sangat penting”. Pemilik merek memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk mempergunakan merek tersebut di dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan efek positif bagi kemaslahatan rakyat banyak, bukan justru digunakan untuk kepentingan pribadi dengan tujuan menghalang-halangi iktikad dan niat baik pihak lain yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Republik Indonesia;
16. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkeinginan untuk menggunakan merek BLENDY di Indonesia sebagai bagian penting dari sentra produksi dan pasar produk-produk

milik Penggugat. Lebih lanjut, pengembangan produksi dan pemasaran produk-produk Penggugat di Indonesia akan menyumbang pada peningkatan lapangan kerja, penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Sudah seharusnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Penggugat yang dengan iktikad baik mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Agenda No. D002017019610 untuk melindungi jenis barang pada kelas 29 dan kelas 30, untuk dipergunakan di dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan di Republik Indonesia;

17. Bahwa pendaftaran merek Reg. No. IDM000253712 pada kelas 29 dan merek Reg. No. IDM000294158 pada kelas 30 atas nama Tergugat I, apabila tetap dipertahankan di dalam Daftar Umum Merek, maka akan menghalangi iktikad baik dari perorangan atau perusahaan, yang secara hakiki memiliki dan ingin melindungi kepentingannya atas merek “BLENDY”, atau pihak-pihak lain yang benar-benar ingin mempergunakan merek tersebut secara nyata dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga dapat memberikan manfaat dan akan membawa dampak positif pada perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bahwa setelah membaca seluruh fakta-fakta yang Penggugat sajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik, yang selama ini tanpa henti telah turut serta membangun perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan lapangan pekerjaan kepada lebih dari 3.000 (tiga ribu) penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Republik Indonesia, serta secara aktif telah memberikan perhatian dan tindakan nyata untuk memperbaiki gizi para penerus bangsa, sangat memiliki alasan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan atas merek Reg. No. IDM000253712 pada kelas 29 dan merek Reg. No. IDM000294158 pada kelas 30 atas nama Tergugat I;
19. Bahwa sebagai instansi terkait, Tergugat II diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, untuk menaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana yang

dimaksudkan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016.

3. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal DIESEL

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Yang menjadi Penggugat dalam kasus ini adalah DIESEL, S.p.A, suatu perseroan menurut hukum Negara Itali, berkedudukan di Via dell'Industria No. 4/6, 36042, Breganze (VI), Italia. Selanjutnya yang menjadi Tergugat I adalah William Pramono, berkedudukan di Pluit Putra Kencana No. 30, Rt.008/Rw.006, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Tergugat II adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kasus ini Penggugat menyatakan bahwa ia adalah pemilik asli satu-satunya di Indonesia dan didunia atas nama badan hukum dan merek dagang terkenal DIESEL & VARIASINYA (kata dan logo) untuk berbagai macam jenis barang, antara lain sebuah perusahaan desain internasional yang inovatif, antara lain, memproduksi berbagai koleksi pakaian jeans, parfum, tas, timeframe, perhiasan, kerai, home textile, alas kaki, pakaian dalam wanita, pakaian, asosesoris, dll. Perusahaan DIESEL, S.p.A/ Penggugat adalah perintis utama dalam pembuatan gaya-gaya baru, kain, metode pembuatan dan kendali mutu ketat untuk menjamin produk berkualitas prima. DIESEL, S.p.A/ Penggugat saat ini sudah tersebar di 80 negara dengan lebih dari 5.000 outlet penjualan dan lebih dari 300 toko merek tunggal (200 diantaranya dimiliki sendiri dan lainnya berdasarkan. Merek milik Penggugat ini dipakai sejak tahun 1959 dan telah terdaftar di Amerika sejak 24 Oktober 1978, dengan pendaftaran merek dagang AS dengan nomor No. 1564710 untuk kelas 25. dan tersebar di 159 negara termasuk Indonesia yang masih dalam taraf permohonan pendaftaran. Akan tetapi, pendaftaran merek milik Penggugat ini terhambat, karena di Indonesia ternyata telah didaftarkan suatu merek dagang atas nama Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015 dengan nomor pendaftaran

No. IDM000487465, dalam kelas 25, untuk jenis barang: “Pakaian, alas kaki, ikat pinggang”. Oleh karena itulah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat memiliki persamaan dengan merek milik Penggugat. Penggugat juga memohon kepada majelis Hakim agar Tergugat menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang yang menggunakan merek dagang DIESELINDUSTRIE. Adapun bukti kepemilikan merek DIESEL oleh Penggugat, yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah memakai merek Diesel itu setidaknya tahun 1959 dengan bentuk tulisan berdiri dengan logo bundar bergambar pria berambut jambul diikuti tulisan, dan bahasa asli pemilik mereka;
2. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek Diesel itu di semua Negara +/- 60 negara, diikuti bukti promosi pamerannya;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal DIESEL No. 313344, untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
4. Menyatakan batal merek Tergugat I nomor pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I nomor pendaftaran 287082 dalam Daftar Umum Tergugat II;
6. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengetahui keberadaan merek Penggugat sebelum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat memang berniat untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut di Indonesia;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.316.000,- (delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

4. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal HUGO

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 868 K/Pdt.Sus-HKI/2020

HUGO BOSS *Trade Mark Management* GmbH & Co. KG, merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federasi Jerman, beralamat di Dieselstrasse 12, 72555, Metzingen, Jerman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah dinotarisasi pada tanggal 24 Agustus 2018, telah dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein yang merupakan pemilik merek HUGO dengan pendaftaran merek nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 pada kelas 3, 18, 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 dan tertanggal perpanjangan pendaftaran tanggal 28 April 2009 untuk produk pakaian setelan jas, jaket, mantel, kemeja, dan celana panjang untuk pria. Merek HUGO telah terdaftar di berbagai negara. HUGO BOSS *Trade Mark Management* GmbH & Co. KG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek HUGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000411350, IDM000467976, dan IDM000451163 untuk produk yang sama dengan persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, TEDDY TAN, yang beralamat di Jalan Pluit Kencana Raya No. 95, RT. 009/RW. 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT). Persamaan ini memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal yang dimiliki oleh Penggugat maupun menyerupai nama orang terkenal dan/atau badan hukum pihak lain, dan dengan

demikian secara tidak langsung juga telah didasari oleh itikad tidak baik, hal mana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Persamaan ini terlihat dari pokok-pokok merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh Tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari Penggugat yang sudah terkenal.

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

Sengketa merek HUGO diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2019. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota

Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan

pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek HUGO, berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek HUGO, yaitu:

- a. Tentang parameter "*Pendaftaran merek di negara lain atau berbagai negara*": bahwa merek HUGO BOSS dan/atau Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat baik terdiri dari tulisan dan/atau logo telah terdaftar di berbagai negara di dunia (lebih dari 3 negara) baik melalui kantor kekayaan intelektual negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang menangani kekayaan intelektual seperti *Harmonisierungsamt Fur Den Binnenmarkt* (Marken, Muster und Modelle) ("HABM") atau *Office For Harmonization in the Internal Market* (Trade Marks and Designs) ("OHIM") yang merupakan kantor merek dan desain resmi untuk 27 (dua puluh tujuh) negara dalam Uni Eropa, sehingga Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat telah menembus batas-batas dan keluar

dari batas regional sampai kepada batas transnasional atau dapat disebut telah tidak mengenal batas dunia.

- b. Tentang parameter *“Intensitas dan promosi merek, serta investasi yang digunakan untuk promosi”*: bahwa Penggugat juga kerap melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran serta melakukan investasi di beberapa negara, termasuk di negara Indonesia, melalui cara antara lain mendirikan toko-toko di beberapa negara di dunia, diantaranya di negara Singapura, Malaysia, Hong Kong, Amerika Serikat, dan masih banyak lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada laman situs <https://www.hugoboss.com/de/stores> yang menjual khusus beragam produk dengan menggunakan merek-merek yang dimiliki Penggugat, salah satunya HUGO. Berkaitan dengan hal ini Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat telah disematkan pada produk-produk premium milik Penggugat yang dijual secara khusus di berbagai counter, outlet, pusat perbelanjaan (department store/mall) terkemuka, baik di luar negeri maupun di Indonesia.
- c. Tentang parameter *“Jangkauan penggunaan” dan “jangka waktu penggunaan”*: bahwa sejak digunakannya pertama kali merek HUGO BOSS oleh Penggugat pada tahun 1924 hingga saat ini, jangkauan penjualan dan/atau penggunaan merek Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat menjadi sangat luas mengingat banyaknya toko yang didirikan oleh Penggugat di berbagai negara. Hal mana juga ditunjang dengan penggunaan merek yang konsisten oleh Penggugat dengan mengandung unsur kata “HUGO” dan/atau “BOSS” tentang parameter “volume penjualan”, “pangsa pasar yang dikuasai”: bahwa Konsistensi dan dedikasi Penggugat terhadap kualitas dan citra mereknya mengakibatkan merek milik Penggugat menjadi memiliki reputasi yang sangat baik dan sangat dikenal oleh masyarakat konsumen produk Penggugat, baik secara meluas di berbagai negara di dunia maupun secara khusus konsumen Penggugat di Indonesia, yang mana hal tersebut secara tidak langsung juga mengakibatkan volume penjualan dan pangsa pasar konsumen Penggugat menjadi tidak diragukan lagi.

- d. Tentang parameter *“Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat”*: bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Survei Daya Makara, terbukti jika sebagian besar konsumen di negara Indonesia mengetahui dan mengenal dengan pasti Merek HUGO BOSS (Beserta Variasinya) Milik Penggugat sebagai salah satu merek asing pada produk fashion (mode) mewah yang berasal/ diproduksi oleh Penggugat; dan;
- e. Tentang *“Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek”*: bahwa sebagai salah satu contoh keberhasilan penegakan hukum di bidang merek khususnya mengenai pengakuan suatu merek yang terkenal oleh lembaga yang berwenang telah dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tertanggal 4 April 2017 yang telah mengakui merek Hugo Boss milik Penggugat merupakan MEREK TERKENAL, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Penggugat/pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa merek “Hugo Boss” dan juga merek variasi antara Hugo dan atau Boss dengan berbagai variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai Negara dan telah pula terdaftar terlebih dahulu di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 ...”

Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah peneliti jabarkan di atas, peneliti sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek HUGO milik Penggugat bukanlah merupakan suatu merek terkenal. Oleh karena keterkenalan merek itu tidak hanya ditentukan dengan terdaptarnya merek tersebut di berbagai negara, melainkan harus mempertimbangkan pula pengetahuan masyarakat luas di suatu negara atas merek tersebut. Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa

yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek HUGO milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek HUGO telah didaftarkan di berbagai negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi yang luas di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi produk-produk HUGO milik Penggugat.

2. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung RI (Kasasi)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 868K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tanggal 29 Oktober 2019 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Teddy Tan dan Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan ini juga mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan membatalkan merek HUGO dari merek-merek Tergugat, yaitu Hugo Feminine Nomor Pendaftaran IDM000411350, Hugo Jeans Nomor Pendaftaran IDM000467976 dan merek Hugo Boy Nomor Pendaftaran IDM000451163 yang terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo Boss beserta variasinya milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dulu pada turut Tergugat.

Pertimbangan hukum Pengadilan yaitu merek HUGO milik pemohon kasasi tidak berhak mendapat perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta Paris Convention sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967 karena didasarkan pada peniruan dan pemboncengan kemasyuran merek yang dimiliki pemohon kasasi, sehingga hal ini dapat menyesatkan konsumen.

5. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal FLM

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019

POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Jerman, berkedudukan dan berkantor di Polostrabe 1, 41363 Juchen, Jerman adalah pemilik merek FLM dengan pendaftaran merek nomor DID2019009691 pada kelas 25 pada tanggal 25 Februari 2019 untuk produk Pakaian dari kulit imitasi; Pakaian dari kulit; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan; Celana panjang; Tali sandang; Jaket (pakaian); Kostum dari jersey (pakaian); Saku untuk pakaian; Pakaian dalam; Pakaian dalam yang menyerap keringat (pakaian dalam); Pakaian luar; Jaket bulu atau wol (Parkas); Sweater yang dipakai lewat kepala; Pakaian kedap air; Sepatu bot bertali; Sepatu; Sarung tangan ski; Kaus kaki; Sepatu bot untuk olahraga; Sepatu olahraga; Sepatu bot; Baju kaos (sweater); Baju rajut (pakaian); Baju kaos (T-shirts); Celana; Jas pendek, baju rompi; Pakaian pengendara sepeda motor. Merek FLM telah terdaftar di berbagai negara. POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek FLM dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 pada tanggal pendaftaran 31 Desember 2010 pada Kelas barang 25 dengan produk Jaket, sarung tangan, rompi, kemeja racing, sepatu racing, celana racing untuk produk yang sama dengan persamaan pada pokoknya milik merek Tergugat, JOHN ANDI WIBOWO, yang beralamat di Jalan Pluit Raya Utara I Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT). Persamaan ini memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal yang dimiliki oleh Penggugat maupun menyerupai nama orang terkenal dan/atau badan hukum pihak lain, dan dengan demikian secara tidak langsung juga telah didasari oleh

itikad tidak baik, hal mana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Persamaan ini terlihat dari pokok-pokok merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh Tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari Penggugat yang sudah terkenal.

1. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

Sengketa merek FLM diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2019. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat

ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan

dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek FLM, berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek FLM, yaitu:

- a. Merek FLM Milik Penggugat telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenai batas dunia dengan telah didaftarnya Merek FLM Milik Penggugat di 32 negara di seluruh dunia.
- b. Produk Merek FLM Milik Penggugat tersedia dan telah diperdagangkan di beberapa negara. Salah satu buktinya adalah dengan tersedianya pengiriman produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual secara online ke seluruh negara anggota Uni Eropa sebagaimana dapat dilihat di situs resmi PENGGUGAT di tautan <https://www.polomotorrad.com/cms/shipping-costs/>.
- c. Produk Merek FLM Milik Penggugat memiliki tingkat penjualan yang cukup tinggi.

- d. Produk Merek FLM Milik Penggugat dan kualitasnya telah dikenal dan dipercaya di kalangan pengendara motor di seluruh dunia, bahkan Merek FLM Milik Penggugat telah terkenal sebagai mitra terpercaya bagi pengendara motor di seluruh Eropa, salah satunya penggunaan produk Merek FLM Milik Penggugat pada Yamaha Cup dan juga oleh pemula IDM, seperti Philip Freitag.
- e. Produk Merek FLM Milik Penggugat telah memiliki jaminan kualitas yang diberikan oleh PENGGUGAT dengan dilekatkannya lambang “CE” pada setiap produk Merek FLM Milik Penggugat yang dijual untuk konsumen.

Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah peneliti jabarkan di atas bahwa merek FLM milik Penggugat merupakan suatu merek terkenal, akan tetapi peneliti tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa merek milik Penggugat terdaftar IDM000551867 ditolak sebagian karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Tergugat I pada tahun 2016, sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena Negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system *First to file* untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Sementara permohonan merek yang diajukan Tergugat adalah merupakan perbuatan untuk mencari keuntungan sehingga dapat menimbulkan kondisi menyesatkan konsumen karena mendaftarkan merek FLM dengan daftar nomor IDM000287290 yang telah terdaftar pada tanggal 31 Desember 2010. Dalam putusan hakim ketua bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dapat disimpulkan bahwa keterkenalan merek itu tidak hanya ditentukan dengan terdaftarnya merek tersebut di berbagai negara, melainkan harus mempertimbangkan pula pengetahuan masyarakat luas di suatu negara atas merek tersebut. Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf

b penjelasan undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek FLM milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek FLM telah didaftarkan di berbagai negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi yang luas di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi produk-produk FLM milik Penggugat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami, Robert, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., merupakan putusan *inkracht* yang merupakan proses penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata yang telah diputus oleh pengadilan. Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dilaksanakan oleh ketua pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan eksekusi. Akan tetapi POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH mengambil jalan lain yaitu mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung RI (Kasasi)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 mengabulkan gugatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi POLO MOTORRAD UND SPORTSWEAR GmbH untuk seluruhnya dan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat

untuk seluruhnya; Menyatakan merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek “FLM” milik Penggugat; Menyatakan merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik; Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Tergugat II yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk membatalkan pendaftaran merek “FLM” dengan Nomor Pendaftaran IDM000287290 atas nama Tergugat I dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek; Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas merek “FLM”, sehingga Penggugat mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek “FLM” tersebut; dan Menyatakan merek “FLM” milik Penggugat sebagai merek terkenal. Pertimbangan hukum Pengadilan yaitu merek FLM milik pemohon kasasi berhak mendapat perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta Paris Convention sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967. Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

6. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal GS

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 68K/Pdt.Sus-HKI/2020

GS Yuasa Corporation, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang, berdomisili di Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Jepang, diwakili oleh Osamu Murao sebagai President Director adalah pemilik merek GS dengan Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah singkatan yang terdiri dari inisial Genzo Shimadzu (nama pendiri Japan Storage Battery). Pendaftaran merek paling awal untuk merek GS adalah di Jepang dengan Daftar No. 00586702 tertanggal 5 Mei 1913 untuk barang-barang di kelas 9. Di Indonesia, pendaftaran paling awal adalah pada tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 yang telah diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir berdasarkan Daftar No. IDM000027599. Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 18 Juli 2019 dengan perubahan dan perbaikan tanggal 29 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 April 2019 di bawah Register Nomor 24/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Jkt.Pst. GS Yuasa Corporation melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek GSJ dengan Nomor Pendaftaran IDM000597234 pada tanggal pendaftaran 31 Januari 2018 pada Kelas barang 9 dengan produk Penangkal petir, alat-alat pengukur yang menggunakan listrik, pengisi baterai, komputer, baterai untuk kendaraan, akumulator elektrik untuk kendaraan, alarm bunyi untuk produk yang sama dengan persamaan pada pokoknya milik merek Tergugat, 1. PT Golden Surya Jaya, yang berdomisili di Jl. Muchtar Raya Sawangan, Ruko Galeria Sawangan Kav. A. 11, Parung Bingung, Depok dan /atau Jl. Pala I F Blok A, RT. 006 RW. 008, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok (**untuk selanjutnya disebut**

sebagai: TERGUGAT). Persamaan ini memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal yang dimiliki oleh Penggugat maupun menyerupai nama orang terkenal dan/atau badan hukum pihak lain, dan dengan demikian secara tidak langsung juga telah didasari oleh itikad tidak baik, hal mana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Persamaan ini terlihat dari pokok-pokok merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh Tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari Penggugat yang sudah terkenal. Adapun persamaannya merek milik Tergugat dengan Daftar No. IDM000597234 adalah merek GSJ, yang jelas mempunyai persamaan dengan merek GS yang telah terdaftar terlebih dahulu dan merek terkenal GS. Penambahan huruf “J” tidak cukup untuk menjadi daya pembeda bagi merek GSJ dengan merek GS.

1. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

Sengketa merek GS diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dengan nomor register 24/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek

dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvenso Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/ atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek GS, berikut ini terdapat beberap bukti-bukti keterkenalan merek GS, yaitu:

- a. Sejarah Penggugat terbentang lebih dari seabad. GS Yuasa Corporation dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil penggabungan antara Japan Storage Battery Co., Ltd

(JSB) dan Yuasa Corporation (Yuasa Corp). Japan Storage Battery didirikan pada tahun 1917 dan memproduksi baterai penyimpanan asam timbal pertama di Jepang. Yuasa Corporation didirikan pada tahun 1918 dan pada tahun 2004, telah menjadi salah satu produsen aki motor dan otomotif terkemuka di dunia.

- b. Penggabungan Yuasa Corp. dan JSB menciptakan salah satu perusahaan manufaktur aki terbesar di dunia dengan pendapatan tahunan lebih dari 3,4 Milyar Dollar Amerika. Perusahaan baru tersebut, GS Yuasa Corporation, membawa skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar yang memungkinkan organisasi baru tersebut untuk lebih fokus pada desain produk yang inovatif, memuaskan pelanggan global dan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk inisiatif Penelitian dan Pengembangan.
- c. Sejak didirikan pada tahun 1917, Penggugat terus memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan standar hidup melalui pengembangan dan pembuatan aki, sistem catu daya dan peralatan penerangan.
- d. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. GS adalah singkatan yang terdiri dari inisial Genzo Shimadzu (nama pendiri Japan Storage Battery). Dia adalah pelopor dalam sejarah industri Jepang yang meneliti dan memproduksi aki penyimpanan pertama di Jepang. Dia diakui sebagai “Edison”-nya Jepang dan sebagai salah satu dari 10 penemu hebat Jepang berbagai penemuan dan kontribusinya dalam sains. Penemuan bubuk timbal untuk aki penyimpanan pada tahun 1897 memiliki dampak besar pada industri aki dunia dengan membawa sistem revolusioner untuk produksi aki timbal-asam.
- e. Penggugat memiliki sejarah panjang di Indonesia dan memulai riset pasar di Indonesia pada tahun 1968 dan mulai mengirim karyawannya pada tahun 1971 untuk membuka kantor pemasarannya di Indonesia.
- f. Pada tahun 1970, Toyota - perusahaan otomotif dari Jepang memulai ekspansi di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh

perusahaan otomotif lain seperti Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Karena pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia, permintaan aki otomotif meningkat dan karenanya Penggugat memulai perusahaan patungan dengan mitra lain (PT Astra Otoparts dan Toyota Tsusho Corporation) yang diberi nama PT GS Battery Inc. pada tahun 1972.

- g. Dengan mulai bisnisnya pada tahun 1974 dengan hanya 70 karyawan, PT GS Battery Inc. adalah pelopor inovasi di Indonesia aki asam timbal dengan Aki Otomotif dan Sepeda Motor sebagai bisnis intinya. Perusahaan tersebut telah berkembang ke pasar Aki Traction dan Aki Stationary dengan lebih dari 2500 karyawan untuk mendukung produksi.
- h. Pada tahun ketiga puluh operasinya, Produksi PT. GS Battery Inc. telah mencapai 100 juta unit produk. PT GS Battery Inc. juga telah tumbuh menjadi pemain utama dalam bisnis aki asam timbal di Asia. PT AstraOtoparts Tbk, Penggugat (GS Yuasa International Ltd) dan Toyota Tsusho Corporation adalah pemegang saham yang mendukung pengembangan perusahaan tersebut.
- i. Pada tahun 1984, PT. GS Battery memulai ekspor pertamanya ke Australia dan pada tahun 1994, mencapai produksi 11 juta unit baterai otomotif.
- j. PT GS Battery Inc. mengubah nama perusahaan menjadi PT. GS. Battery.
- k. PT GS Battery sekarang mengoperasikan tiga pabrik; satu berlokasi di Sunter, Jakarta sebagai kantor pusat, di Karawang (Jawa Barat) dan di Semarang (Jawa Tengah). PT GS Battery sangat mampu mengembangkan berbagai jenis baterai untuk kendaraan otomotif.
- l. PT. GS Battery telah memperoleh sertifikasi ISO 9002 pada tahun 1994 dan memperoleh beberapa sertifikasi ISO setelahnya. Hal ini untuk menjamin kualitas dan konsistensi yang baik dalam proses produksi. Nama GS Penggugat dikenal sebagai produsen aki otomotif dan sepeda motor premium.

- m. Penggugat telah secara luas mempromosikan merek dagang GS miliknya di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena penggunaan yang panjang dan promosi dan pengiklanan yang luas yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, merek dagang Penggugat telah lama dikenal, sebagai merek atas barang-barang berkualitas tinggi, dan karenanya telah menjadi merek terkenal.
- n. Promosi yang luas dan berkelanjutan atas merek-merek GS milik Penggugat di Indonesia dapat dilihat dari selebaran, brosur, katalog, dan manual yang tersedia pada tahun 1983. Penggugat akan menyerahkan beberapa bukti promosi antara lain dari tahun 1983, 1985, 1987, 1992, 1994, 1995, 2000, 2001, 2003 dan 2005. Informasi tentang produk Penggugat yang menggunakan merek GS juga dapat diakses dari situs resmi www.gs.astra.co.id.
- o. Bahwa ketenaran Penggugat juga ditunjukkan oleh pendapatannya dan informasi keuangan lainnya sebagaimana disebutkan di bawah ini. Angka penjualan tahunan untuk aki GS Penggugat di Indonesia termasuk angka untuk ekspor ke negara lain.
- p. Bahwa merek Penggugat telah terus digunakan dan angka penjualan di Indonesia dan angka ekspor selama 7 (tujuh) tahun terakhir.
- q. Di Indonesia, merek GS juga secara independen dan konsisten berada di peringkat teratas atau nomor 1 TOP BRAND Awards untuk kategori aki sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group.
- r. Merek-merek GS telah mendapatkan banyak pengakuan melalui penghargaan-penghargaan lain.
- s. Penggugat memiliki pendaftaran merek untuk GS di lebih dari 130 negara termasuk Indonesia dan di beberapa negara ini pendaftaran tidak hanya mencakup baterai dan barang terkait tetapi juga beberapa barang di kelas lain. Pendaftaran merek GS paling awal dan masih berlaku hingga saat ini adalah di negara asal Penggugat, Jepang. Pendaftaran

- tersebut terdaftar dengan Daftar No. 00586702 pada tahun 1913 lebih dari 100 tahun yang lalu.
- t. Di Indonesia, merek GS milik Penggugat pertama kali didaftarkan pada tahun 1958 dengan Daftar No. 63999 dan telah diperpanjang secara berurutan dengan Daftar No. 103873, 187327, 340407 dan IDM000027599 untuk melindungi barang-barang di kelas 9.
 - u. Pada tanggal 18 Desember 1987, Penggugat mengajukan merek GS & Logo lainnya dengan gaya penulisan seperti di bawah ini, yang telah terdaftar dengan Daftar No. 242199 dan telah diperpanjang secara berurutan dengan Daftar No. 421093 dan Daftar No. IDM000205167. Penggugat mengubah merek korporatnya pada tahun 1987 dari huruf bentuk persegi GS menjadi bentuk melengkung.
 - v. Selain pendaftaran-pendaftaran yang disebutkan di atas, Penggugat juga memiliki pendaftaran merek GS dengan kombinasi warna dengan Daftar No. IDM000000456 sejak tanggal 11 Februari 2003.

Fakta-fakta yang disebutkan di atas dan bukti yang mendukung dalam sesi Pemeriksaan Bukti, yang akan membuktikan bahwa GS adalah Merek Terkenal. Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah peneliti jabarkan di atas bahwa merek GS milik Penggugat merupakan suatu merek terkenal. Peneliti sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia; merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal; merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis; merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang terkenal untuk barang-barang sejenis; merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas

nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan Penggugat; Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat; Membatalkan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran GSJ Pendaftaran No. IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.5.471.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek GS milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek GS telah didaftarkan di berbagai negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi yang luas di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi produk-produk GS milik Penggugat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh kami, Robert, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

2. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung RI (Kasasi)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 68K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 24 Februari 2020 menolak gugatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GOLDEN SURYA JAYA untuk seluruhnya dan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun alasan-alasannya Mahkamah Agung memutuskan putusan yaitu:

- a. Bahwa alasan dari Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum (terlampir);
- b. Bahwa Penggugat dapat membuktikan merk GS milik Penggugat adalah sebagai merk terkenal yang pertama kali digunakan di Jepang pada tahun 1968 dan terdaftar tanggal 5 Mei 1913 untuk barang kelas 9. Sedangkan di Indonesia terdaftar tahun 1958;
- c. Bahwa merk GS telah termuat di dalam majalah sebagai promosi dan dapat diakses melalui situs di beberapa negara;

Bahwa Mahkamah Agung di dalam beberapa putusannya, bukti P7, P8, P9, P10, P11 (terlampir), telah menyatakan merk GS milik Penggugat adalah merk terkenal;

- d. Bahwa merk GSJ milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk GS milik Penggugat yang merupakan merk terkenal;
- e. Bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik ketika mendaftarkan merknya, yaitu GSJ pada Turut Tergugat, karena Tergugat telah memiliki niat meniru merk milik Penggugat demi kepentingan usahanya.

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

7. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal SEAGATE

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 814K/Pdt.Sus-HKI/2020

SEAGATE TECHNOLOGY LLC, beralamat di 10200 South De Anza Blvd., Cupertino, California 95014 USA adalah pemilik merek SEAGATE pertama kali digunakan pada tahun 1978. Pendaftaran merek paling awal untuk merek SEAGATE + LOGO adalah di Amerika pada tahun 1979 dengan Daftar No. IDM000082762 untuk barang-barang di kelas 9. Produk-produk SEAGATE beredar di Indonesia sekitar tahun 1990 dan pertama kali diajukan di Indonesia pada tanggal 17 April 2015 dan telah terdaftar dengan

nomor registrasi IDM000569902 dengan tujuan untuk melindungi beberapa produknya. Merek SEAGATE milik Penggugat telah didaftarkan di 59 Negara lainnya. Akan tetapi Tergugat 1 (Tjung Andrey Adi Saputra yang berdomisili di TMN Surya 3 Blok K-4 No. 7 Rt. 010/Rw.015, Kel. Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat) dan Tergugat 2 (Satrijo Tedjokusumo yang beralamat di Jalan Gajah Mada Blok F-G, No. 218 Kecamatan Tamansari, Kelurahan Gelodok, Rt. 1/Rw. 1 Kota Tua, Glodok Taman Sari Kota Jakarta Barat DKI Jakarta 10130 (PT. Supertone)) juga mendaftarkan mereknya dengan nomor registrasi IDM000082762 yang secara jelas telah didaftarkan dengan dilandasai oleh itikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek Penggugat yang sudah ada dikenal di Indonesia sejak tahun 1990. Persamaan ini memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal yang dimiliki oleh Penggugat maupun menyerupai nama orang terkenal dan/atau badan hukum pihak lain, dan dengan demikian secara tidak langsung juga telah didasari oleh itikad tidak baik, hal mana tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Persamaan ini terlihat dari pokok-pokok merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh Tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari Penggugat yang sudah terkenal.

1. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat

Sengketa merek SEAGATE diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dengan nomor register 71/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan

Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvenso Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of the World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.

- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam

waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek SEAGATE, berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek SEAGATE, yaitu:

- a. Produk-produk dengan merek SEAGATE dan logo milik Penggugat merupakan produk-produk yang terkenal dan diketahui hampir seluruh dunia dengan dibuktikan pendaftarannya merek SEAGATE di berbagai Negara dengan tujuan untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk didalam kelas 9.
- b. Produk-Produk SEAGATE yang dimohonkan oleh Penggugat telah beredar di Indonesia dan dijual di toko-toko computer di seluruh Indonesia sejak sekitar tahun 1990 sampai saat ini.
- c. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal dikarenakan merek “SEAGATE” dan milik Penggugat telah terdaftar di 59 Negara tidak serta merta dapat dijadikan acuan bahwa merek milik Penggugat tersebut dikategorikan sebagai merek terkenal, mengingat berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dinyatakan bahwa keterkenalan suatu merek tidak hanya diukur dari bukti pendaftaran merek di berbagai negara, akan tetapi juga perlu dilihat pula apakah merek tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek tersebut telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek tersebut oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.

Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek SEAGATE milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Merek SEAGATE telah didaftarkan di berbagai negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi yang luas di dunia. Penggugat juga telah melakukan promosi produk-produk SEAGATE milik Penggugat. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2020 yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan merek SEGATE dan Logo adalah merek terkenal dan merek SEGATE+Logo milik Tergugat mempunyai persamaan dengan merek milik Penggugat dan Tergugat beritikad tidak baik dan membatalkan seluruhnya merek SEAGATE+Logo milik Tergugat dan membatalkannya serta mencoretnya dari Daftar Umum Merek juga mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya. Putusan ini diputuskan oleh ABDUL KOHAR, sebagai Hakim Ketua, JOHN TONY HUTAURUK, dan H. MAKMUR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 9 MARET 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh NiNIK RUKMINI, S.H, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II.

2. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung RI (Kasasi)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 814K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 29 Juli 2020 menolak gugatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TJUNG ANDREY ADI SAPUTRA untuk seluruhnya dan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi dengan memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

8. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal HAKUBAKU

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 35/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 790K/Pdt.Sus-HKI/2020

HAKUBAKU CO.LTD, suatu perusahaan berdasar Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di Masuho-cho, Minamikomagun Yamanashi-ken, Jepang, berdasarkan Anggaran dasar HAKUBAKU CO.LTD., dan/atau berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikomagun Yamanashi-ken, 400-0598, Japan, dalam hal ini diwakili oleh Tuan SHIGETOSHI NAGASAWA, selaku Presiden atau Perwakilan Direktur yang berhak mewakili perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD dan Hasil Keputusan Dewan Direksi HAKUBAKU CO. LTD adalah pemilik merek HAKUBAKU. Penggugat adalah suatu Perusahaan yang berdiri pertama kali sejak 1941 dan pada 1992 menggunakan nama “HAKUBAKU” sebagai nama perusahaannya yang berkedudukan di Masuho-cho, Minamikomagun, Yamanshi-ken, Jepang berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD. dan/atau berkedudukan di 1351 Saishoji, Fujikawa-cho, Minamikomagun Yamanashi-ken, 400-0598, Japan, berdasarkan Sertifikat Pencatatan Pendaftaran Lengkap HAKUBAKU CO. LTD. dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Mei 2019, yang telah beroperasi secara berkelanjutan di bidang pembersihan jelai, pemolesan beras, penggilingan tepung, produksi mie dan pembuatan produk-produk pakan dan makanan lain; usaha komisi untuk menjual beras dan jelai; usaha pergudangan dan usaha transportasi motor; penjualan komoditas-komoditas rumah tangga; usaha sewa real estate; usaha agen asuransi kecelakaan dan usaha berkaitan dengan permintaan asuransi jiwa; dan usaha-usaha umum berkaitan dengan usaha-usaha yang diuraikan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU CO. LTD. (Articles of Association HAKUBAKU CO. LTD.) yang telah tercatat dan disahkan oleh Institusi Berwenang Negara Jepang berdasarkan dokumen Sertifikat Pencatatan Pendaftaran Lengkap HAKUBAKU CO. LTD. (*Certificate of Full Registry Records* HAKUBAKU CO. LTD.) dan hingga saat ini Penggugat telah menjadi salah satu perusahaan yang unggul sebagai perusahaan yang memproses bahan baku gandum dan sebagai perusahaan produsen mie dari jelai atau gandum. Sejalan dengan perjalanan usaha Penggugat yang secara konsisten melakukan usaha memproses bahan baku gandum dan

memproduksi mie dari jelai atau gandum hingga Penggugat akhirnya mendapatkan reputasi sebagai perusahaan unggul produsen mie dari jelai atau gandum yang berkualitas di Negara asalnya Jepang dan pada tahun 2005 Penggugat menciptakan sebuah Merek Dagang (Logo) serta Merek Dagang (versi bahasa Inggris) pada tahun 2008 dengan unsur kata atau nama “HAKUBAKU” sebagai sebuah daya pembeda dan sekaligus sebagai sebuah identitas dari nama perusahaannya yang merupakan perusahaan unggul dalam memproses bahan baku gandum dan memproduksi mie dari jelai atau gandum di Negara asalnya Jepang. Adapun Merek Dagang HAKUBAKU No. Registrasi 4999907 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD dan Merek Dagang No. Registrasi 5541247 pada kelas 29, 30 dan 31 atas nama HAKUBAKU CO. LTD. Kemudian Penggugat telah menghabiskan biaya yang sangat besar dalam berinvestasi untuk mengembangkan usahanya ke taraf internasional dengan mendirikan sebuah Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Negara Australia, HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD. berdasarkan Anggaran Dasar HAKUBAKU PTY. LTD. (Articles of Association HAKUBAKU AUSTRALIA PTY. LTD.) yang telah tercatat di Institusi berwenang Negara Australia berdasarkan dokumen Kutipan Perusahaan dari Komisi Efek.

Kemudian Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang atas nama Tergugat yang terdaftar melalui Turut Tergugat sejak 9 Juli 2015 hingga daluarsa pada 10 Januari 2023 dengan No. Registrasi IDM000483240 kelas 30 dengan melindungi jenis barang “Mie, bihun, beras, teh, kopi, coklat, wafer, gula, minuman teh, minuman kopi, tepung terigu. Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

1. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

Sengketa merek HAKUBAKU diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jum’at tanggal 22 November 2019 dengan nomor register 35/Pdt. Sus-Merek/2019/PN.Niaga.

Jkt.Pst. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvenso Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek.

- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek HAKUBAKU, berikut ini terdapat beberapa bukti-bukti keterkenalan merek HAKUBAKU, yaitu unsur kata “HAKUBAKU” digunakan oleh Penggugat sebagai sebuah daya pembeda atau sebuah Merek Dagang dan yang menjadi identitas bagi produk-produknya, yang telah terdaftar di Negara Jepang sejak 2006, telah terdaftar di beberapa Negara, telah terdaftar sebagai sebuah Merek Dagang internasional sejak 2013 dan telah diakui sebagai sebuah Merek Dagang terkenal di Negara Jepang sejak 2016. Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana pada pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti menganggap bahwa merek HAKUBAKU milik Penggugat termasuk dalam kriteria merek terkenal. Akan tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari JUMAT tanggal 22 NOVEMBER 2019, oleh ABDUL KOHAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. dan H. MAKMUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 NOVEMBER 2019, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh: PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut yaitu menolak gugatan Penggugat dikarenakan Bahwa baik terhadap merek Tergugat “HAKUBAKU DAN LOGO” sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, adalah didasarkan pada alasan terdapatnya “Persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya merek terkenal”. Namun demikian, setelah membaca dengan seksama seluruh bagian posita gugatan Penggugat yang menurut hemat Tergugat terlalu bertele-tele dan mutar-mutar, tampak sekali bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” pada merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

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

- a. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan Merek dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan Merek “HAKUBAKU DAN LOGO” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “*Hakubaku the Kokumotsu Company*” milik penggugat dan Indonesia menganut asas “*First to File*” yaitu perlindungan merek dengan asas konsitutional yaitu pada pendaftaran merek di mana, siapapun yang mendaftar terlebih

dahulu, jika permohonan pendaftarannya dikabulkan, maka ia mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran, sistem ini menegaskan bahwa Tergugat sebagai pendaftar dan pemilik sertifikat merek pertama berhak mendapatkan kepastian hukum yang dianut oleh negara Indonesia.

2. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung RI (Kasasi).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 790K/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 27 Juli 2020 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAKUBAKU Co.Ltd. untuk seluruhnya dan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi dengan menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan yang diutarakan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2019 dan kontra memori tanggal 13 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- b. Bahwa oleh karena subjek dan objek perkara Nomor 35/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *a quo* adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang masih proses kasasi Nomor 16 K/Pdt.Sus- HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang belum berkekuatan hukum tetap pada saat perkara *a quo*

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang saling bertentangan maka pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah prematur;

- c. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Oleh karena itu dengan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAKUBAKU Co. Ltd., tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Dari penjelasan diatas harus memperhatikan, undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

9. Pembuktian Kepemilikan Merek Asing Terkenal COFEEBERRY

Putusan Pengadilan Niaga

Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
dan 769K/Pdt.Sus-HKI/2019

VDF FUTURECEUTICALS, INC., suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat, beralamat di 300 *West Sixth Street Momence, ILLINOIS 60954, U.S.A.*, adalah pemilik merek COFEEBERRY. Dalam hal ini perusahaan tersebut merupakan Penggugat dengan nomor registrasi 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 30 Juli 2018 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian yang didirikan lebih dari 130 tahun yang lalu dan saat ini menjadi pemimpin dalam industri penelitian, pengembangan dan produksi buah, sayuran serta produk-produk berbahan dasar gandum untuk makanan, kosmetik, dan suplemen makanan. Penggugat juga merupakan pelopor nutrisi buah kopi dan Penggugat memiliki banyak pendaftaran hak paten untuk teknologi buah kopi. Selama bertahun-tahun, Penggugat telah menjual berbagai produknya menggunakan berbagai merek. Salah satu merek milik Penggugat adalah “COFEEBERRY” yang pertama kali digunakan oleh Penggugat pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Berikut adalah contoh-contoh produk yang telah diproduksi dan didistribusikan oleh Penggugat menggunakan merek “COFEEBERRY”. Bentuk lain dari penggunaan merek “COFEEBERRY” milik Penggugat dapat diakses melalui internet, termasuk tetapi tidak terbatas pada situs <http://www.coffeeberry.com/>, yang dimiliki oleh Penggugat. Bahwa, demi memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangannya, Penggugat mendaftarkan merek “COFEEBERRY” dan variasinya di berbagai negara di dunia dengan etiket merek. Adapun nomor pendaftarannya yaitu IDM0000352239 tertanggal 2 April 2012 dengan kelas 3

dengan produk Kosmetika; kosmetika untuk perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetika yang kandungannya terdiri dari buah kopi utuh dan sari buah kopi utuh dan sediaan kecantikan dan sediaan perawatan kulit yang tidak mengandung obat, dll (Terlampir).

Penggugat telah mengetahui Tergugat mempunyai pendaftaran merek “COFFEEBERRY” dengan nomor IDM000451164 tertanggal 15 Juli 2015 dengan kelas jenis barang 30 dengan produk Kopi bubuk; teh minuman; kakao bubuk; meses coklat; beras; mie; tepung kue; kue; biskuit: roti; krupuk emping; kembang gula; garam masak; es krim; gula pasir; madu tawon; bumbu-bumbu masak; cuka makan; sambal lombok; saos tomat; kecap; makanan ringan cheeseball dan jagung popcorn, dll (Terlampir). Dari produk, logo dan penamaan ada persamaan dan kemiripan dengan yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan adanya kesan kemiripan antara Merek “COFFEEBERRY” Tergugat dan Merek “COFFEEBERRY” Penggugat serta kedua merek tersebut memiliki jenis barang dan jasa yang sejenis dengan Merek “COFFEEBERRY” Penggugat yang adalah merek terkenal, Penggugat menilai bahwa Merek “COFFEEBERRY” Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik. Merek “COFFEEBERRY” Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan seharusnya tidak dapat terdaftar di Turut Tergugat, oleh karena alasan-alasan dibawah ini:

- a. Adanya persamaan pada pokoknya antara Merek “COFFEEBERRY” Tergugat dengan Merek “COFFEEBERRY” Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal dari bentuk tampilan, bunyi pengucapan, susunan huruf dan jenis barang atau jasa, yang akan Penggugat uraikan pada bagian selanjutnya.
- b. Merek “COFFEEBERRY” Penggugat telah terdaftar dan digunakan oleh Penggugat setidaknya-tidaknya sejak tahun 2005 di Amerika Serikat, jauh sebelum tanggal penerimaan permintaan pendaftaran Merek “COFFEEBERRY” Tergugat di Indonesia.

- c. Turut Tergugat pernah menolak permintaan pendaftaran Merek “COFFEEBERRY” Tergugat di Kelas 29, 30, dan 32 dengan alasan permintaan pendaftaran merek diajukan dengan itikad tidak baik karena meniru Merek “COFFEEBERRY” Penggugat dengan No. Pendaftaran IDM000352239 di Kelas 3.

Pada Pasal 21 ayat (3) undang-undang Merek mengatur bahwa “permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Adapun pengertian dari “pemohon yang beritikad tidak baik” diatur lebih jelas dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) undang-undang Merek sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” 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.”

Dengan adanya unsur kemiripan yang kental antara Merek “COFFEEBERRY” Penggugat dengan Merek “COFFEEBERRY” Tergugat serta dikaitkan dengan keterkenalan Merek “COFFEEBERRY” Penggugat, Tergugat patut diduga memiliki niat untuk membonceng ketenaran Merek “COFFEEBERRY” Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari persaingan usaha yang tidak sehat melalui dengan cara membuat konsumen Indonesia menjadi terkecoh dan bingung dengan adanya Merek “COFFEEBERRY” Tergugat. Bahkan, jenis barang dan jasa Merek “COFFEEBERRY” Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang dan jasa Merek “COFFEEBERRY” Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya di atas. Oleh karenanya, Merek “COFFEEBERRY” Tergugat harus dinyatakan batal oleh Majelis Hakim yang terhormat karena akan menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang akan merusak reputasi Penggugat di Indonesia. Dan Penggugat juga menggaris bawahi kata “COFFEEBERRY” bukanlah kata yang dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

atau bahasa daerah, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Tergugat yang adalah Warga Negara Indonesia mengajukan permintaan pendaftaran merek menggunakan kata/nama yang tidak biasa bagi orang Indonesia. Terlebih lagi, etiket Merek “COFFEEBERRY” Tergugat secara jelas sangat mirip sehingga memberikan kesan adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek “COFFEEBERRY” Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan apabila Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek “COFFEEBERRY” di Turut Tergugat.

1. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya sengketa merek COFFEEBERRY diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh H. Sunarso, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Syamsul Edy, S.H., M.H dan Duta Baskara, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada saat itu Indonesia sudah menggunakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan masih terikat dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Disamping itu Konvensi juga memberikan kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan tetap berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvenso Paris ini. Pada tanggal 20 September sampai tanggal 29 September 1999, di

Jenewa ditandatangani sebuah *Joint Recomendatin Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau Rekomendasi Bersama tentang Ketentuan Merek Terkenal yang diadopsi oleh Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat.
- b. Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan merek
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan.
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut.
- e. Dokumen mengenai penegakkan hukum yang baik atas merek terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang.
- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek.

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai pedoman dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Beberapa

kasus mungkin relevan untuk menggunakan semua kriteria tersebut, tetapi untuk kasus lain bisa saja hanya relevan untuk faktor tertentu atau mungkin juga tidak ada sama sekali faktor yang relevan. Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu merek tergantung dari penilaian majelis hakim yang memeriksa sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun undang-undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam menentukan keterkenalan merek COFFEEBERRY, ada beberapa bukti-bukti keterkenalan merek COFFEEBERRY (terlampir). Akan tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh H. Sunarso, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Syamsul Edy, S.H., M.H dan Duta Baskara, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sarjono, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada Pengadilan Niaga tersebut yaitu menolak gugatan Penggugat dikarenakan Gugatan yang didasarkan persamaan pada pokoknya itu ada pembatasannya, yaitu 5 tahun sejak pada setelah tanggal didaftar. Kalau gugatannya pada saat ini berarti pendaftarannya tahun 2013. Untuk yang sebelum 2013 konsekuensinya hukumnya gugatan tersebut adalah sudah lewat waktu; daluarsa batas waktu, kalau gugatan tersebut didaftarkan pada gugatan pembatalan dengan alasan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, yang harus dilihat jangka waktu kapan gugatan diajukan dan kapan merek terdaftar yang diajukan gugatan pembatalan; Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek antara lain terhadap merek COFFEEBERRY atas nama Harvadi (Tergugat) dengan Nomor IDM 000298634 yang terdaftar tanggal 28 Maret 2011 Kelas 35 untuk jenis jasa: Toko; Outlet menjual makanan dan minuman (sesuai dengan Gugatan *a quo* pada poin 6 halaman 8) dan Penggugat juga mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek COFFEEBERRY atas nama Harvadi (Tergugat) dengan Nomor IDM 000298635 terdaftar tanggal 28 Maret 2011 Kelas 43 untuk jenis jasa, Restoran; Kafe dan Bar (sesuai dengan Gugatan *a quo* pada poin 6 halaman 8). Lebih lanjut, Penggugat juga mendalilkan gugatannya atas dasar “persamaan pada pokoknya” sebagaimana angka 12-17 halaman 10-16 gugatan *a quo*. merujuk pada dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat secara tegas mendalilkan gugatannya atas dasar “persamaan pada pokoknya” antara merek COFFEEBERRY atas nama Harvadi (Tergugat) dengan permintaan pendaftaran merek Penggugat. Bahwa (i) merek COFFEEBERRY atas nama Harvadi (Tergugat) dengan Nomor IDM 000298634 untuk Kelas 35 untuk jenis jasa: Toko; Outlet menjual makanan dan minuman; dan (ii) merek COFFEEBERRY atas nama Harvadi

(Tergugat) dengan Nomor IDM 000298635 Kelas 43 untuk jenis jasa: Restoran; Kafe dan Bar terdaftar pada tanggal 28 Maret 2011. Sedangkan meruiuk pada tanggal pendaftaran gugatan a quo, maka gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2018. Oleh karenanva, gugatan ini diajukan sudah melebihi waktu dari 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Avat (1) UU No. 20/2016 sehingga *sail gat* patut untuk dinvatakan tidak dapat diterima oleh Maielis Hakim yang Terhormat atas dasar daluarsa sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU No. 20/2016, maka gugatan penggugat ini tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan menurut hukum, adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

2. Analisis yuridis terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung RI (Kasasi).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 769K/Pdt.Sus-HKI/2019 Tanggal 10 September 2019 mengabulkan semua permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VDF FUTURECEUTICALS, INC., untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt. Sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 31 Januari 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, juncto Pasal 16 ayat (1) huruf e juncto ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, gugatan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Bahwa merek COFFEEBERRY milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sudah terdaftar di negara-negara benua Amerika, Eropa, Afrika dan Asia dan

sudah melakukan promosi besar-besaran di berbagai negara di dunia;

- c. Bahwa merek COFFEEBERRY milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek COFFEEBERRY milik Penggugat dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik, maka pendaftaran tersebut harus dibatalkan (Terlampir);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



4

PENERAPAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ASING TERKENAL DI INDONESIA

A. Penerapan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal

1. Penerapan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata

Penyelesaian sengketa secara perdata terhadap tindakan pelanggaran khususnya di bidang merek, tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam UUM hanya mengatur penyelesaian sengketa terhadap pemilik merek terdaftar dengan merek yang tidak terdaftar atau pemilik merek yang terdaftar dengan yang terdaftar. Pada saat berlakunya undang-undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek ketentuan yang mengatur tentang persaingan curang dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata, karena sistem pendaftaran mereknya menganut sistem deklaratif (pemakai pertama) sesuai dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek. Akan tetapi setelah diundangkan undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang memiliki sistem pendaftaran merek konstitutif, Pasal 1365 KUHPerdata sudah tidak dapat lagi digunakan.

Menurut Pasal 3 undang-undang no. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek yang tidak terdaftar adalah tidak memiliki hak eksklusif dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan kepada pemilik merek yang tidak terdaftar. Perlindungan atas merek diberikan kepada pendaftar merek yang beritikad baik dan sejak mereknya terdaftar. Sejak merek terdaftar negara akan memberikan perlindungan hukum disebut “hak eksklusif” yang ditentukan dalam Pasal 3 undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan memiliki hak eksklusif berarti ia dapat melarang pihak lain menggunakan merek yang berkaitan dengan produk atau jasa terdaftar.¹

Pemilik merek yang telah mendapatkan hak eksklusif ini, dapat melakukan tindakan hukum yaitu melalui Pasal 68 undang-undang no. 15 Tahun 2001 Tentang Merek antara merek terdaftar dan merek terdaftar tuntutannya adalah pembatalan merek dan melalui Pasal 76 undang-undang no. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan tuntutan pelanggaran hak, karena mereknya ditiru oleh kompetitor yang beritikad buruk sekaligus dapat menuntut kerugian. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

UUM mengartikan pihak lain tanpa hak menggunakan merek, bilamana pihak lain telah melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan bahkan mungkin pemalsuan produk (*counterfeiting product*), tindakan-tindakan peniruan dari merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat yang dilandasi itikad tidak baik.

Penerapan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara secara konsep tidak memadai untuk menangani sengketa merek maupun pelanggaran pemilik merek. Pada hakikatnya hal tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, tetapi ukuran-ukuran yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbeda

¹ Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller, *Commercial Exploitation Of Intellectual Property*, (London: Blackstone Press Limited, 1990), Hlm 198.

dengan ukuran-ukuran perbuatan hukum dalam persaingan curang yang berkembang saat ini baik di dunia Internasional maupun dalam praktik perdagangan di Indonesia.² Letak perbedaan ini dapat diperbandingkan sebagai berikut:³

Tabel 4.1. Perbedaan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Merek yang Berkembang di Dunia Internasional

Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata	Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Merek yang Berkembang di Dunia Internasional
Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkahlaku berbuat atau tidak berbuat.	1) Pelanggaran terhadap reputasi merek terkenal yang sudah dibangun sejak lama. Tindakan pengelabuan kepada konsumen atas peniruan produk merek terkenal.
Perbuatan itu harus melawan hukum. Ada kerugian. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Ada kesalahan.	Timbulnya kerugian yang diakibatkan pelanggaran reputasi. Terdapatnya itikad tidak baik sebagai niat dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum.

2. Penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar⁴. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak monopoli pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini. Namun ada pengecualian terhadap hak cipta, jika pencipta maupun pemegang hak cipta yang sudah mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti

² Indonesia belum memiliki perangkat undang-undang persaingan usaha yang komprehensif, meskipun praktik persaingan tidak sehat dalam bisnis sebenarnya sudah diatur dalam berbagai pasal yang tersebar dalam berbagai produk perundang-undangan nasional dalam kuhperdata, kuhp, dan uum. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, analisa dan perbandingan undang-undang antimonopoli undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (Jakarta: Elex Media Komputindo-gramedia, 1999), hal. 114.

³ Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Hal. 249.

⁴ Wirayuda, K. B., Sudiartama, K., & Mangku, D. G. S. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), 145-155.

awal di pengadilan apabila timbul permasalahan di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Seiring perkembangan jaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek yang terjadi di Indonesia mengenai peniruan, penjiplakan dari suatu merek yang sudah terdaftar. Di dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdaftar pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 yang merupakan tindak pidana delik aduan. Namun dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih banyak yang melanggar undang-undang ini dengan cara meniru merek yang sudah terdaftar tersebut. undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dijadikan aturan biasa yang tidak harus dituruti oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang meniru merek terdaftar, selain itu masyarakat masih banyak yang belum tahu mengenai undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini. Sistem perlindungan Merek pada undang-undang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif atau sistem *first to file*, didalam sistem ini dinyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek maka dialah yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut, jadi jika pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata Mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan Merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran suatu Merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini juga menjadi salah satu faktor dimana masih banyak terjadinya peniruan merek di Indonesia. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam penanganan hal-hal seperti ini agar tidak terjadi lagi yang namanya peniruan merek di Indonesia. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran masyarakat disini harus bersikap kreatif untuk mencari informasi atau sesuatu hal yang berkaitan dengan merek jangan hanya menunggu pemerintah yang harus turun tangan menhadapi

hal seperti ini. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas diterangkan jika meniru suatu merek yang sudah terdaftar dapat dikenai sanksi, namun pengimplementasian undang-undang ini masih kurang terimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut diberjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh meniru merek yang sudah terdaftar namun pada kenyataannya dimasyarakat masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada. Jadi undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis belum terimplemetasikan dengan baik di Indonesia.

3. Penerapan Ketentuan Pasal 382 bis KUHP

Konsep pelanggaran merek yaitu persaingan curang dalam KHUP menurut Joko Prakoso, yang mengutip pendapat dari Ratih Indrawati, membedakan persaingan dalam arti umum dan persaingan dalam arti khusus:⁵

“Persaingan dalam arti umum ialah persaingan yang didasarkan atas pendapat khalayak ramai tanpa melihat rumusan dalam ketentuan pasal 382 bis KUHP, sedangkan persaingan dalam arti khusus ialah persaingan curang yang didasarkan atas rumusan pasal 382 bis KUHP”.

Persaingan curang itu sendiri termasuk dalam jenis tindak pidana penipuan.⁶ Adapun rumusan pasal 382 bis KUHP adalah:

“Barang siapa untuk mendapatkan melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi konkuren-kokurennya atau konkuren- konkuren orang lain, karena

⁵ Joko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal. 76.

⁶ *Ibid*, hal. 80-81.

persaingan curang dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

Kejahatan yang terdapat dalam ketentuan di atas, dinamakan persaingan curang atau penawaran curang.⁷ Menurut Soenarto Soerodibroto berdasarkan *arrest-arrest Hoge Raad*, syarat suatu perbuatan persaingan curang menurut pasal 382 bis KUHP yaitu sebagai berikut:⁸

1. Bertujuan untuk menetapkan, mempertahankan atau memperluas jumlah penjualan.
2. Dilakukan untuk mengelabui para pembeli.
3. Dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan para saingannya.
4. Pada umumnya perbuatan itu menyesatkan.
5. Terakhir, perbuatan itu dapat menimbulkan kesan yang keliru terhadap orang pada umumnya memperhatikan ketelitian sepatutnya.

Dalam Hoge Raad lainnya menyatakan bahwa juga dapat dihukum penyesatan terhadap orang lain dan calon-calon pembeli.⁹ Tahapan penafsiran pasal 382 bis KUHP, S.R. Sianturi berpendapat:¹⁰

“Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan curang adalah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dapat menyesatkan manusia yang normal kendati ia dalam keadaan waspada sebagaimana wajarnya. Apa yang dimaksud wajar disini, pada praktiknya banyak diserahkan pada pertimbangan hakim secara kasuistis”.

Dalam penerapan pasal 382 bis KUHP menurut S.R. Sianturi perbuatan curang yang menyesatkan itu tidak harus sudah menyesatkan khalayak ramai atau seseorang tertentu, intinya

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1981), hal. 228.

⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, dikutip dari buku Hoge Raad, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 248.

⁹ *Ibid*, hal. 249.

¹⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1983), hal. 638.

perbuatan itu sudah dilakukan dan ternyata menyesatkan.¹¹ Berdasarkan pasal ini, perbuatan kondisi persaingan curang terjerat dalam beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan dan menimbulkan kerugian karena persaingan curang.

Konsep persaingan curang yang terdapat pada Pasal 382 bis KUHP adalah tidak relevan untuk dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa di bidang merek karena meletakkan unsur pidana yang utama yaitu terdapatnya penipuan dari seseorang dengan menggunakan cara yang curang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Indikator terdapatnya persaingan curang di bidang merek mencakup tindakan pengrusakan reputasi merek terkenal dan pengelabuan atas produk merek terkenal yang dapat berakibat kerugian bagi pemilik merek terkenal. Indikator-indikator ini tidak terakomodasi dalam ketentuan Pasal 382 bis KUHP. Perkembangan persaingan curang saat ini berupa tindakan yang meniru itikad baik seseorang yang mencakup nama sebuah produk barang atau jasa, metode bisnis, kemasan, dan bentuk marketing.

B. Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Terkenal

Dalam kaitannya dengan pembuktian dengan kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran dimainkan oleh notaris. Pentingnya peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian atau perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum,

¹¹ *Ibid*, hal. 639.

dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.¹² Disamping itu pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹³ Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional, kebutuhan akta otentik sebagai alat pembukti semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.¹⁴ Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁵ Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang

¹² Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju,, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.¹⁶ Pada hakekatnya keberadaan lembaga notaris disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat. Keberadaan notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara.¹⁷ Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Perjanjian Lisensi Merek. Perjanjian yang dibuat untuk mempunyai kekuatan yang sempurna di pengadilan dengan membuat akta perjanjian lisensi Merek di hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut:

1. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
2. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
3. Objek perjanjian lisensi;
4. Jangka waktu perjanjian lisensi;
5. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
6. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
7. Jumlah royalti dan pembayarannya;
8. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
9. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
10. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Op Cit*, hlm 10-11.

Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap merek asing dengan Akta notaris dalam perjanjian pengalihan hak adalah dalam perjanjian pengalihan hak atas merek oleh pemilik merek kepada pihak lain yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata. Dari ketentuan/definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal:

1. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang Panitera dalam sidang pengadilan. Seorang jurusita dalam membuat *exploit* seorang Jaksa atau Polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang Pegawai Catatan Sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, atau pemerintah dalam membuat peraturan, sedang orang lain adalah yang dikenal sebagai *onbezoldigde hulpmagistraten* ex Pasal 39 ayat (6) HIR yang dapat pula membuat proses verbal suatu akta otentik.
2. Akta otentik dibedakan dalam; (1) yang dibuat “oleh dan (2) yang dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan adanya perbedaan antara dibuat oleh dan “dibuat dihadapan” notaris, maka ilmu pengetahuan membedakan akta otentik itu antara “proses verbal akta” yang dibuat oleh dan “partij akta” yang dibuat “dihadapan” notaris. Dan jika dalam hal “membuat proses verbal akta” adalah menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap, maka dalam hal “membuat partij akta”, notaris membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri.
3. Isi daripada akta otentik adalah; (1) semua “perbuatan” yang oleh Undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik; dan (2) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik dapat

berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh undang-undang, jadi bukan perbuatan oleh seorang notaris atas kehendaknya sendiri, misalnya membuat testament, perjanjian kawin ataupun membuat akta tentang pembentukan suatu P.T., dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak misalnya jual beli, sewa-menyewa atau penguasaan (*beschikking*) misalnya pemberian.

4. Akta otentik memberikan kepastian mengenai/tentang penanggalan. Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan, tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta di bawah tangan (Pasal 25 S. 1860-3) *Reglement* tentang jabatan notaris di Indonesia.

Mengenai akta perjanjian Pengalihan hak atas merek nota riil/otentik ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya adalah kekuatan pembuktian Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat);
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian ke luar).

Terhadap akta notariil ini, akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, sempurna dalam artian kebenaran menyangkut isi akta yang berkaitan dengan kehendak para pihak, waktu pelaksanaan berkaitan dengan tanggal dibuatnya akta dan kebenaran para pihak yang menandatangani akta tersebut. Akta notariil sangat penting, hal ini berhubungan erat dengan beban pembuktian terhadap dokumen-dokumen pendukung terhadap lahirnya suatu perjanjian. Pembuktian melalui akta notariil memiliki kekuatan yang berbeda dengan akta di bawah tangan, terhadap akta di bawah tangan beban pembuktian harus melalui proses persidangan biasa, dimana para pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran para pihak, kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta di bawah tangan menjadi sangat fatal lagi apabila ada pihak yang tidak mengakui kebenaran kehadirannya menurut waktu dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang disanggah untuk memberikan bukti-bukti lain. Terhadap akta notariil sebaliknya, kebenaran dalam akta notariil sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah kebenarannya harus membuktikan sanggahannya tersebut. Perbedaan diantara keduanya dapat dijadikan argumen yang kuat bahwa dalam peralihan hak atas merek lebih tepat menggunakan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris karena akta notariil merupakan alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian peralihan hak atas merek dengan menggunakan perjanjian dalam hal ini jual beli para pihak juga harus memenuhi segala ketentuan yang sudah ditentukan oleh Ditjen HKI sebagai syarat pemindahtanganan hak milik berupa merek dari pihak yang lama (penjual) dan pihak yang baru (pembeli) ketentuan tersebut diantaranya:

1. Salinan akta Notaris tentang pengalihan hak merek atau akta jual beli merek.

2. Sertifikat Merek yang sudah terdaftar oleh pemegang terdahulu.
3. Surat kuasa khusus jika permohonan pengalihan hak merek tersebut diajukan melalui kuasa terdaftar yaitu sebagai Konsultan HKI di Ditjen HKI.

Dengan demikian Notaris sangat berfungsi dalam perjanjian peralihan hak atas merek tersebut karena selain yang sudah ada dalam ketentuan yang dimuat di dalam persyaratan pengalihan hak atas merek dengan perjanjian di Ditjen HKI dimana untuk pengalihannya harus dilampiri dengan salinan akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris dan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum terhadap merek khususnya merek asing terkenal karena Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum dan lebih dekat dengan Notaris dengan mempercayakannya juga kemudahan untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perjanjian yang dibuat dengan dihadapan Notaris ini bersifat memastikan dan Notaris juga melegalisasi tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian, sehingga timbul kepastian hukum secara legal yang berupa akta notariil sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan jika terjadi suatu sengketa atau permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian peralihan hak atas merek tersebut apalagi jika merek tersebut merupakan merek asing terkenal. Dengan melihat kewenangannya juga yang ada di dalam pasal 15 ayat (1) UUJN dimana seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dalam semua hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah diwajibkan oleh undang-undang atau yang telah dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuatkan di dalam suatu akta autentik

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1992, hal. 3.

dimana dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberi grosse akta, salinan serta kutipan akta dari seluruhnya yang ada itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak itugaskan kepada pejabat lainnya yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Kebenaran akta notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. sehingga akta yang dibuat notaris adalah bersifat kebenaran formal. Disebut begitu karena notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di Pengadilan. Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap notaris di wilayah kerja notaris yang bersangkutan tersebut;
2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;

6. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Maka suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Asing Terkenal di Indonesia

Perlindungan terhadap merek di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek.¹⁹ Kemudian diperbaharui lagi dan diganti dengan UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia meratifikasi UU No. 7 tahun 1994 tentang Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan UU Merek Nomor 19 tahun 1992 kemudian dirubah dengan undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek lalu diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Yang terakhir diperbaharui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹ Ahmad Peter Viney, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co. (Pte) Ltd. Lawan Pt. Sinde Budi Sentosa*, Jurnal Mahasiswa S2 Untan, Vol. 3 No. 5, 2013, Hal. 5.

WTO memiliki aturan khusus terkait perlindungan merek pada isu internasional, yang tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Right's* (TRIP's). Ketentuan Pasal 1 angka (17) UU MIG menjelaskan hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain anggota Konvensi Paris atau WTO memohon agar nantinya mendapat pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara tujuan yang juga anggota diantara kedua perjanjian yang diajukan dalam kurun waktu tertentu.²⁰

Perlindungan merek asing di Indonesia apalagi yang sudah terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik. Dengan demikian dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum dimaksud, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek dan atau pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Apalagi terhadap merek asing, pemilik merek atau pemegang merek mendapat perlakuan khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang diterima di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Upaya preventif ini secara teori sesungguhnya cukup bagus, namun kenyataannya dalam praktek adalah tergantung

²⁰ Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba, *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana, 2019, Hal. 3.

mental para pejabat Direktorat Jenderal HKI sebagai pelaksana proses administrasi dan menerima pendaftaran HKI yang nota bene apakah sudah sesuai prosedur tetap yang digariskan (SOP) atau tidak, artinya penerimaan pendaftaran HKInya apakah sudah sesuai aturan hukum yang ditetapkan, tentunya pertanyaan ini akan berpulang pada pejabat yang bersangkutan, selain dari pada itu kelemahan lain adalah terhadap penegakan hukum atas pelanggaran merek dan praktek peradilan yang dinilai belum memberikan keadilan kepada pihak yang lebih berhak.

2. Upaya Represif

Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Pemilik merek dagang terkenal asing atau pemegang hak atas merek walaupun belum terdaftar mendapat pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan setelah pemilik merek terkenal asing mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal sesuai Pasal 76 UU Merek. Selain itu apabila ternyata suatu merek terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal asing, Direktorat Jenderal akan menolak perpanjangan pendaftaran merek tersebut. Di samping pemilik merek dan atau pemegang merek dagang asing dapat membela haknya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga, pemilik merek juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak atas merek sesuai dengan ketentuan Pasal 90 s/d pasal 95 UU MIG No.

20 Tahun 2016. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan UU Merek yang berlaku. Hal itu dilakukan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek dagang terkenal asing di Indonesia. Upaya hukum represif ini secara teori hukum juga mempunyai tujuan yang sama seperti upaya hukum preventif yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, namun menurut penulis sisi kelemahannya sama seperti yang penulis uraikan di atas yaitu secara teori bagus, namun dalam pelaksanaannya bisa berbeda karena selain tergantung mental aparatnya, padahal sistem pendaftaran merek di Indonesia, menyertakan pernyataan bahwa merek adalah milik pendaftar, pendaftar harus browsing/penelesuran apakah ada yang menggunakan atau tidak di negara lain, dan selain dari pada itu pejabat Ditjen HKI juga harus mengecek Surat Lisensi yang digunakan oleh pendaftar karena lisensi berkaitan dengan pemberian hak untuk mendaftarkan, sehingga terbuka kemungkinan pendaftaran dibatalkan karena itikad tidak baik/pelanggaran lisensi.²¹

²¹ Ahmad Peter Viney, Ng, Sh. A.21211099, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Asing di Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang antara Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd Lawan PT. Sinda Budi Sentosa)." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2013.

5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang menimbulkan sengketa hak kepemilikan merek asing terkenal di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Itikad tidak baik baik dalam pendaftaran merek asing terkenal;
 - b. Itikad tidak baik dalam perjanjian lisensi merek asing terkenal.
2. Kriteria pembuktian kepemilikan merek asing terkenal dalam putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020, yaitu:
 - a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sector yang relevan dalam masyarakat. Merek yang disebutkan diatas diperdagangkan pada klasifikasi kelas masing-masing sesuai dengan produk yang dihasilkan sehingga masyarakat yang berhubungan dengan kelas barang tersebut yang mengetahui secara pasti bahwa merek-merek asing tersebut merupakan merek terkenal.
 - b. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari penggunaan merek disesuaikan dengan didirikan pertama kali Perusahaan tersebut berdiri.

- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek. Hal ini dibuktikan dengan promosi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya membutuhkan usaha dan biaya yang tidak sedikit.
 - d. Bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang. Bukti kepemilikan atas merek asing yang terkenal tersebut adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah negara atas pendaftaran mereknya pada di masing-masing negara yang didaftarkan.
 - e. Nilai merek. Perusahaan yang memiliki merek asing tersebut memiliki nilai yang baik dan produk yang bernilai tinggi di mata konsumen hingga kancah internasional.
3. Penerapan hukum dari putusan hakim terkait dengan putusan MA (2018-2020) yaitu keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan kedudukannya stabil dalam waktu yang lama. Dan hal tersebut membutuhkan suatu penerapan perlindungan hukum bagi pemilik merek asing terkenal di Indonesia, yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG, Pasal 1365 KUHPerdata, dan ketentuan Pasal 382 bis KUHP. Setelah dilakukan implementasi ketentuan peraturan maka akan ada perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi hal-hal yang menimbulkan suatu sengketa dimana keterkenalan suatu merek tidak lagi menjadi perdebatan, maka Penulis menyarankan agar dibuat suatu register merek-merek yang terkenal yang harus diakui oleh negara-negara anggota dan mengharuskan negara-negara anggota tersebut tunduk pada kesepakatan ini. Dengan

demikian terdapat keseragaman bagi masing-masing anggota dalam mengetahui keterkenalan suatu merek. Hal ini akan memudahkan setiap majelis hakim dalam menangani suatu sengketa merek terkenal. Walaupun sulit untuk dilakukan, akan tetapi penulis menyarankan agar lembaga independen tersebut dapat bekerjasama dengan lembaga survei independen yang setiap tahun mengeluarkan daftar-daftar merek terbaik di dunia. Penilaian terhadap keterkenalan suatu merek sangat bergantung pada subjektifitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar pengetahuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu mekanisme dan upaya untuk mengatasinya. Akan tetapi jika belum ada putusan Hakim yang tepat dalam melindungi Merek Terkenal yang memang benar-benar dimiliki oleh pemilik Merek Terkenal yang pertama, maka pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya dalam menyelesaikan perselisihan merek terkenal menggunakan arbitrase untuk tidak memakan waktu yang banyak dibandingkan dengan di pengadilan. Selain itu rahasia dan segala hal yang tidak berkenan untuk dipublikasikan dapat terjaga akibat sifat privat yang dimiliki arbitrase berbeda dengan putusan pengadilan yang sifatnya harus terbuka untuk umum. Arbitrase juga dapat mencegah timbulnya sengketa-sengketa yang berkelanjutan akibat adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dan untuk meminimalisasi terjadinya sengketa merek, penulis menyarankan agar Direktorat Merek lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek. Sistem yang ada dalam Kantor Merek sebaiknya segera diperbaiki sehingga daftar merek yang sudah diregister dalam daftar umum merek dapat diakses dengan mudah dan cepat dan didapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar. Pemeriksaan secara administratif

dan substantif harus dilakukan dengan teknologi yang baik sehingga kesalahan dalam bentuk-bentuk yang tidak wajar tidak terjadi. Selain itu, hakim yang memeriksa sengketa merek juga perlu hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus dapat menggali hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Kekosongan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan pertimbangan yang tidak adil. Hakim harus mampu mengadopsi peraturan-peraturan yang terkait hingga peraturan internasional dimana bangsa kita terikat. Hal ini semata-mata untuk menghindari precedent buruk atas perlindungan HKI di mata dunia internasional. Perlindungan hak dan kekayaan intelektual yang tidak baik tentu akan dapat membawa dampak yang kurang baik juga bagi bangsa dan negara kita khususnya dalam perkembangan sektor ekonomi yang sampai saat ini masih membutuhkan investasi dari para investor luar negeri.

2. Untuk mengetahui kriteria pembuktian kepemilikan merek asing terkenal dalam putusan Mahkamah Agung dari tahun 2018-2020, sebaiknya para Hakim harus mempunyai dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), dan Pasal 18 Permenkumham 67/2016 juga perjanjian internasional, misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“*Paris Convention*”) dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“*TRIPS Agreement*”). Sehingga putusan Hakim tak hanya berdasarkan prinsip *First to File* saja.
3. Pihak DJKI harus lebih cermat dan teliti lagi melalui sistem pendataan pendaftaran merek yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pendaftaran merek sehingga tidak ada sengketa maupun persoalan hukum dikemudian hari. Pihak DJKI pun harus lebih tegas terhadap para pelaku usaha dengan syarat harus mempunyai itikad baik saat melakukan pendaftaran sehingga tidak ada persoalan ataupun sengketa

hukum dari pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya Untuk menjamin perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum. Dan diperlukan tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas merek oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.





(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., & Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum.
- Arnold, David, (1996). Pedoman Dalam Manajemen Merek. Surabaya: Kentindo Soho.
- Dagang, C. V., Perikatan, C. V., & Perdata, P. A. BUKU.
- Djumhana, Muhammad Dan R. Djubaedillah. (1997). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Emmy Yuhassarie. (2005). Hak Kekayaan dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- OK, H. (2015). Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris, M., & Sitanggang, S. (2009). Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya. : Jakarta: Erlangga, esensi.
- Hasibuan, H. D. (2003). Effendy. Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat.

- Iswi, H. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual.*
- Gunawati, A. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.* Bandung: PT. Alumni.
- Grinvald, L. C. (2010). A Tale of Two Theories of Well-Known Marks. *Vand. J. Ent. & Tech. L.*, 13, 1.
- Kamello, T., & Fidusia, H. J. (2014). *Suatu Kebutuhan yang didambakan.* Bandung: Alumni.
- Kamil, A. (2004). Fauzan. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi.*
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Mahmud, M. P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Maulana, I. B. (1999). *Perlindungan merek terkenal di Indonesia dari masa ke masa.* Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris.* Pustaka pelajar.
- Philips, D. S. H. (2013). *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum.* Bandung: Alfabeta.
- Pearson, H. E., & Miller, C. G. (1990). *Commercial exploitation of intellectual property.* Blackstone Press.
- Putra, I. B. W. (2008). *Aspek-aspek hukum perdata internasional: dalam transaksi bisnis internasional.*
- Prakoso, D. (1987). *Perselisihan hak atas merek di Indonesia.* Liberty.
- Rahardjo, S. (1993). *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah.* *Jurnal masalah hukum*, 2(3).
- Rizaldi, J. (2009). *Perlindungan kemasan produk merek terkenal terhadap persaingan curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO.* Alumni.

- Salim dan Syahrudin. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ciptan Pustaka Media.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut*. Jakarta: Alumni Ahaen Patehaem.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*.
- Soerodibroto, S. (2002). *KUHP & KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Yrama Widya.
- Sudargo Gautama. (1993). *Hukum Merek Di Indonsia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Harvarindo.
- Sujatmiko, A. (2000). *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*. *Yuridika*, 15(4), 347-359.
- Suratman & H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Suparmono, G. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.

- Tim Lindsey. (2005) Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni.
- Usman, R. (2003). Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. Alumni.
- Van Apeldoorn, L. J. (1993). Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Werkman, C. J. (1974). Trademarks: their creation, psychology and perception. Longman.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- PP No. 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional [JDIH BPK RI] LN.2018/NO.86, TLN NO.6213, LL SETNEG: 14 HLM.

Artikel dan Jurnal

- Ariyana, A. Itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar di indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt. Sus-HKI/2015) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ayu, Ida Sintya Naraswari Manuaba. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana.
- Dib, H., & Alhaddad, A. A. (2015). Determinants of brand image in social media. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 5(4), 180.
- Dewi, N., & Baskoro, T. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada SA Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 18-27.

- Franklyn, D. J. (1998). The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensors and the Third Restatement of Torts. *Case W. Res. L. Rev.*, 49, 671.
- Nabilah, Ilvi. (2018). *Penggunaan Nama Desa Trusmi Pada Merek Dagang Terdaftar Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung*, Volume 2 Nomor 1.
- Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97-114.
- Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan*, 240068.
- Rasyid, Muhammad, Hj. Yunial Laily, dan Sri Handayani. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia*, *Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang*, Vol. 24.
- Rindu Setyaningrum, D. R., & Turiningsih, S. H. (2012). Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penejelasan*. Bandung: Alumni. Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fried, Charles. 1981. *Contract as Promises, a Theory of Contractual Obligation*. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol*, 24(3).
- Rohaini, R. (2018). The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 68-80.
- Sujatmiko, A. (2008). Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(2).

- Viney, A. P., & Ng, S. A. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Di Indonesia (Studi Kasus: Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd Lawan Pt. Sinda Budi Sentosa). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(5), 10558.
- Wirayuda, K. B., Sudiarmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 145-155.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Ockap, Irwansyah Halomoan. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Diniyati, Hilda Hilmiah. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Internet

- 123dok, <https://text-id.123dok.com/document/dzx5j3gvqdefinisi-merek-asing-tujuan-pemberian-merek-asing.html#:~:text=1.,Definisi%20Merek%20Asing.&text=Dari%20kedua%20definisi%20diatas%20dapat,dapat%20menambah%20kredibilitas%20merek%20tersebut.> di akses pada tanggal 18 Mei 2021.
- Doktor Hukum, <https://doktorhukum.com/eksepsi-dan-jenisnya-dalam-hukum-acara-perdata/> diakses pada tanggal 9 Juni 2021.
- Hukum Acara Perdata, <https://www.hukumacaraperdata.com/eksepsi/eksepsi-hukum-materiil/> diakses pada tanggal 9 Juni 2021.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur/#:~:text=Merek%20terkenal%20adalah%20merek%20yang,di%20dunia%20serta%20bernilai%20tinggi>. di akses pada tanggal 15 Februari 2021

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur/#:~:text=Merek%20terkenal%20adalah%20merek%20yang,di%20dunia%20serta%20bernilai%20tinggi>. di akses pada tanggal 18 Februari 2021.

Kejari Bone, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html#!>. di akses pada tanggal 28 Mei 2021.

RepositoryUMA, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172_file5.pdf di akses pada tanggal 25 Mei 2021.

Merdeka Kreasi



(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

BIOGRAFI



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Dosen tetap Fakultas dan Magister Hukum Universitas Medan Area. Dosen tidak tetap Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Prima Indonesia | Magister Ilmu Hukum UHN-NTU Academy | Magister Hukum Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dengan mengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual (KI), sesuai dengan *research interest*. Tidak hanya di Perguruan Tinggi, namun juga memberikan materi di beberapa Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai narasumber.

Selain akademisi, juga merupakan praktisi/advokat pada kantor Hukum Ramadhan & Associates. Diantara pengalaman penanganan perkara, termasuk diantara perkara pelanggaran hak dibidang hukum KI.

Beberapa Karya Ilmiah dibidang Hukum KI diantaranta: (1) Buku 2010-Hak Cipta Lagu dan atau Musik dengan atau Tanpa Teks; (2) Jurnal Internasional 2014-Indonesian Tradisional Arts

Database: Future Legal Protection Act; (3) Prosiding 2017-Selesa Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Undang-undang Paten; (4) Jurnal Nasional 2021-The Weakness in Law Enforcement of Songs and Music Copyright Crime in Medan City; (5) Jurnal Internasional 2022-Copyright Infringement Againsts Distribution of Dupplies Book Through e-Commerce in Indonesia.



LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. 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.
2. 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 sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. 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.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

13. Kuasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Komisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.

BAB II LINGKUP MEREK

Pasal 2

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Merek; dan
 - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Merek Dagang; dan
 - b. Merek Jasa.
- (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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.

Pasal 3

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

(2) Pemohon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Pricritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Pasal 10

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 11

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Tanggal Penerimaan Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. label Merek; dan
 - c. bukti pembayaran biaya.

Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan

e. label . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Keenam Keberatan dan Sanggahan

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh
Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 18

Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 19

- (1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

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



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

- (1) 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.
- (2) 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur berbeda.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif Merek

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
- a. mendaftarkan Merek tersebut;
 - b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
 - c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
 - d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Pasal 25

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dengan membayar biaya.

Bagian Ketiga Perbaikan Sertifikat

Pasal 27

- (1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya.
- (2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Permohonan Banding

Pasal 28

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 29

- (1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.

Pasal 30

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Pasal 31

Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kelima
Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
 - d. Pemeriksa senior sebagai anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Banding Merek.
- (4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 38

- (1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Kesatu Pengalihan Hak

Pasal 41

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

(7) Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 42

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pasal 43

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
MEREK KOLEKTIF

Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pencegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 47

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.

Pasal 48

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 49

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 50

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL

Pasal 52

- (1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau

b. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran Merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 53

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. sumber daya alam;
 2. barang kerajinan tangan; atau
 3. hasil industri.
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatar, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55

- (1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu

Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 56

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
 - b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan

c. merupakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pasal 57

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Menteri;
 - b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
 - c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis

Pasal 61

- (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

(2) Indikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
- a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.

Pasal 62

- (1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
- (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

(8) Keberatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

Bagian Keempat Indikasi Asal

Pasal 63

Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Pasal 64

Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Kesatu Pelanggaran atas Indikasi Geografis

Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;

b. pemakaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 1. pembungkus atau kemasan;
 2. keterangan dalam iklan;
 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 67

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
- b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
- (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
- (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 69

- (1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. pelatihan dan pendampingan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. perlindungan hukum; dan
 - i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Kesatu
Penghapusan

Pasal 72

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 74 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 74

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 75

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79

Ketertuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

BAB XIII

SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pasal 80

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 81

Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

BAB XIV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

**BAB XIV
BIAYA**

Pasal 82

- (1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan pencrimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Bagian Kesatu
Gugatan atas Pelanggaran Merek**

Pasal 83

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 84

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 85

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

(6) Pemanggilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 87

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

(2) Panitera . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.

(11) Juru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri mencriama salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.

(2) Pembatalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Kelima Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 93

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB XVI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 94

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 95

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pasal 96

- (1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 97

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
 - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Pasal 98

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi Geografis.

BAB XVII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penelapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut.

(2) Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 105

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

I. UMUM

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "label Merek" adalah contoh Merek atau etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "karakteristik dari Merek" adalah berupa gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Alamat Kuasa Pemohon dipergunakan sebagai alamat surat-menyerut kepada Pemohon, baik surat terkait dengan Permohonan maupun surat panggilan pengadilan.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.

Yang dimaksud dengan "Konvensi Paris" adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal;
- c. tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan permintaan pendaftaran Merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bukti Hak Prioritas" adalah berupa salinan surat Permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi perdagangan dunia.

Ayat (2)

Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.

Tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tanggal Penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan Permohonan jika persyaratan minimum dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah pihak selain Pemohon atau Kuasanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perbaikan penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

Huruf e

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Penclakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" 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, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknyapun diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "tanggal pendaftaran" adalah tanggal didaftarnya Merek.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Jika kesalahan pengetikan sertifikat tersebut bukan merupakan kesalahan Pemohon, perbaikan sertifikat tidak dipungut biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Permohonan banding harus memuat alasan yang lebih mendalam atas keberatan terhadap penolakan. Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan pada tahap sebelumnya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding Merek dapat berasal dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun swasta.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Pemeriksa senior" adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan dan menduduki jabatan fungsional paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (6)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kecuali bila diperjanjikan lain" adalah perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan.

Hal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik Merek Kolektif, cukup menggabungkan diri.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil, konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sumber daya alam" adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Angka 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan "hasil industri" adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "ahli lain yang kompeten" adalah akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya terkait dengan Indikasi Geografis.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak terkait dengan faktor alam.

Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis *Made in China*. Label *Made in China* ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemerintah pusat" adalah kementerian dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan bidang lain yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek dan Indikasi Geografis.

Yang dimaksud dengan “menggunakan penerimaan” adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "berkas perkara kasasi" adalah Permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 94

Huruf a

Yang dimaksud barang dalam ketentuan ini termasuk barang impor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan Merek" adalah sertifikat Merek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang dan/atau jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5953

