

**PELANGGARAN MEREK INTERNASIONAL TERKENAL DI INDONESIA  
(Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016,  
Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan  
Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Ruri Suci Muliasari**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PELANGGARAN MEREK INTERNASIONAL TERKENAL DI INDONESIA (Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**Oleh:**

**RURI SUCI MULIASARI**

PT Intigarmindo Persada sebagai Penggugat gagal membatalkan merek NEW LOIS dan RED LOIS. Penggugat mengajukan upaya kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Pengadilan Niagamengeluarkan Putusan yang mengabulkan gugatan IKEA Surabaya. IKEA Swedia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi IKEA Swedia. CIO mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang memberikan putusan menolak gugatan.CIO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi CIO. Permasalahan penelitian ini mengenai, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan perlindungan terhadap merek Internasional terkenal. Kemudian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap merek Internasional terkenal LOIS, OLYMPIC serta IKEA.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwaPerlindungan Merek Internasional terkenal di Indonesiadiatur dalam Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 52, Pasal 76, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 merek milik Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemohon Kasasi; Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI 2015 terbukti bahwa merek IKEA tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 tahun berturut-turut sejak merek dagang terdaftar; Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 80 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Merek Penggugat tidak terbukti sebagai Merek terkenal.

**Kata Kunci** : Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, *IKEA*, *LOIS*,  
*OLYMPIC*.

**PELANGGARAN MEREK INTERNASIONAL TERKENAL DI INDONESIA  
(Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016,  
Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan  
Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

Oleh

**RURI SUCI MULIASARI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

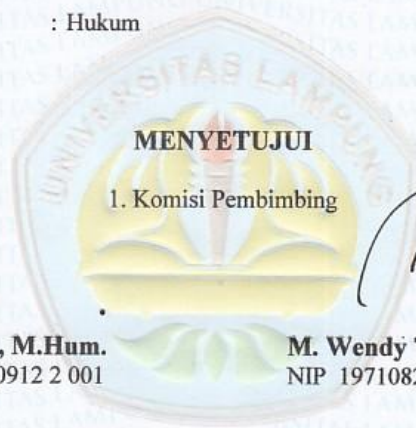
Judul Skripsi : **PELANGGARAN MEREK INTERNASIONAL  
TERKENAL DI INDONESIA  
(Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-  
HKI/2016, Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015,  
Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

Nama Mahasiswa : **Ruri Suci Muftiasari**

No. Pokok Mahasiswa : 1442011037

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**  
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**



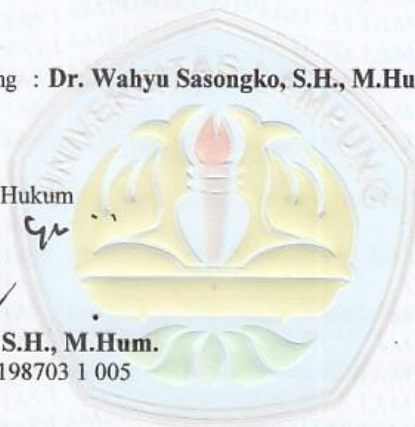
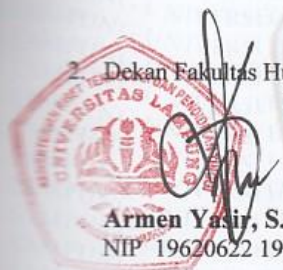
Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasyir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Mei 2018**

## PERNYATAAN

Nama : Ruri Suci Muliarsi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1442011037  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul "Pelanggaran Merek Internasional Terkenal di Indonesia (Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014) adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Maret 2018

Penulis



Ruri Suci Muliarsi  
NPM 1442011037

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ruri Suci Muliastari, penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 29 Januari 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rubangi, S.Pd dan Ibu Ari Widayati, S.Pd.

Penulis mulai mengenyam pendidikan dan lulus dari TK Al-Hidayah Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Kasui Pasar pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Way Kanan dan lulus pada Tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program strata 1 (S1) ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung .

Semasa kuliah penulis terdaftar sebagai anggota HIMA Perdata serta terdaftar sebagai anggota UKM-F MAHKAMAH. Pada saat kuliah penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalisari, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Februari 2017. Kemudian pada Tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.



## **MOTO**

*“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama”*  
**(Ali bin Abi Thalib)**

*“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”*  
**(Aristoteles)**

*“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”.*  
**(Mahatma Gandhi)**

## PERSEMBAHAN



“Skripsi ini kupersembahkan untuk ibuku Ari Widayati, dan ayahku Rubangi yang sangat menginginkan putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum. Terima kasih untuk kasih sayang, do’a, pengorbanan, dukungan, dan materi yang diberikan.”

## SANWACANA

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELANGGARAN MEREK INTERNASIONAL TERKENAL DI INDONESIA (Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penuh kesabaran, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Teristimewa untuk Ibunda Ari Widayati, Ayah Rubangi, adikku Ruri Maulidia Rahmah, dan adikku Muhammad Ruri Reza Saputra serta keluarga besar

R.Sumardhi Djoyodimedjo dan Bani Sanuriyat, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;

11. Sahabat-sahabat sekaligus keluargaku grup Penerus Masa Depan, Nicolia Gleradea Santoso, Regina Frederica, Ilham Panunggal Jati Darwin, Imas Hidayanti yang selama ini menjadi bagian dari kisah hidup yang memberikan motivasi, dukungan, dan semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
12. Keluarga Bapak Bahid Gunawan, S.P., dan Sahabat-sahabat Asrama Putri Dewi Sri, terimakasih untuk kebersamaan dan bantuan baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Faisal Fernando terima kasih motivasi dan kebersamaan dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat seperjuangan sekaligus Anak-anak senja Tiara, Liony, Zia, Oci, Oren, Ervina, Nugraha, Ujang, Aji, Khoi, Yudha, Sarah, Ecy, Iman, Zainudin, Zikrie, Arman, Fika, Moko, Riscy, Hafiz, Putra Jay, Safir, terimakasih atas motivasi, suka dan duka serta kebersamaan selama ini;
15. Teman-teman KKN desa Kalisari M.Raka Edwira, Raditya Rukmananda, Megita Maulana, Nia Erlita, Ria Apriani, terima kasih atas dorongan dan masukan-masukan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat ELECTRON (*Excellent and Creative The RMBI One*) MAN 1 Bandar Lampung, terima kasih atas dorongan dan masukan-masukan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;

17. Bere-Bere *Squad* Qodrini Lika Aprilia, Husnul Khotimah, Hastiani, terimakasih sudah memberikan semangat selama ini;

18. Keluarga Besar di HIMA PERDATA, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan ilmu yang berharga yang tidak penulis temukan dalam perjalanan masa perkuliahan ini;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;

20. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 20 Maret 2018  
Penulis,

Ruri Suci Muliasari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Merek .....	15
1. Pengaturan, Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek .....	15
2. Hak Atas Merek .....	27
3. Pelanggaran Hak Merek, Penghapusan Merek, Pembatalan Merek .....	29
B. Tinjauan Umum Merek Terkenal.....	32
1. Pengertian Merek Terkenal.....	32
2. Kriteria Merek Terkenal .....	35
C. Tinjauan Umum Perlindungan Merek Internasional Terkenal di Indonesia.....	38
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	38
a. Persyaratan Merek yang Dapat Didaftar .....	39

b.	Permohonan Pendaftaran .....	42
c.	Pemeriksaan Substantif.....	44
d.	Pengumuman Permohonan .....	45
e.	Keberatan dan Sanggahan.....	45
2.	Perlindungan Hukum Represif.....	46
D.	Alur Pikir .....	47
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>50</b>
A.	Jenis Peneitian dan Tipe Penelitian.....	50
1.	Jenis Penelitian.....	50
2.	Tipe Penelitian .....	50
B.	Pendekatan Masalah.....	51
C.	Data dan Sumber Data .....	51
D.	Metode Pengumpulan Data.....	52
E.	Metode Pengolahan Data .....	53
F.	Analisis Data .....	54
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>55</b>
A.	Pasal-pasal yang Memberikan Perlindungan terhadap merek Internasional Terkenal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	56
1.	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	56
2.	Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. .	59
3.	Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ....	62
4.	Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	65
5.	Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	67
6.	Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ....	70
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelanggaran merek Internasional Terkenal.....	73
1.	Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016.....	73
a.	Pertimbangan Tentang Duduk Perkara .....	73
b.	Pertimbangan Tentang Hukum .....	74
2.	Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.....	84
a.	Pertimbangan Tentang Duduk Perkara .....	84
b.	Pertimbangan Tentang Hukum .....	85
3.	Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014.....	100
a.	Pertimbangan Tentang Duduk Perkara .....	100



b.Pertimbangan Tentang Hukum .....	101
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.<sup>1</sup>

Merek menjadi salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual dan menjadi kata yang sangat populer serta sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk, baik melalui media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid maupun melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Terkenalnya suatu merek menjadi suatu merek terkenal (*well-*

---

<sup>1</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 9.

*known mark*), dapat lebih memicu tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala internasional.

Pelanggaran merek (*trademarks infringement*) pada hakikatnya berkenaan dengan suatu tindakan *unjust enrichment*.<sup>2</sup> Hukum tidak pernah melarang seseorang untuk memperoleh harta kekayaan. Bahkan, tersirat bahwa hukum mendorong orang untuk memperoleh harta kekayaan. Namun, yang dituntut oleh hukum dari upaya seseorang untuk memperoleh harta kekayaan ialah harus dilakukan secara adil, layak, *fair* atau patut dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini merek menjadi salah satu bentuk harta kekayaan yang diperoleh seseorang dengan hasil sendiri ataupun dihasilkan dari orang lain dalam bentuk lisensi.

Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik (*good faith*) adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif

---

<sup>2</sup>USLEGAL, *Unjust Enrichment and Legal Definition* <https://definitions.uslegal.com/u/unjust-enrichment/> diakses pada tanggal 04 April 2018, pukul 12:39 WIB.

dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal harus memperoleh perhatian dan penanganan secara serius. Terdapat dua alasan yang dapat dikemukakan disini. Pertama, nilai ekonomis merek terkenal (sehingga sering dipalsukan dan hal ini pada gilirannya mengurangi pangsa pasar dari pemilik merek terkenal yang sah sehingga bertentangan dengan kebijakan untuk mewujudkan persaingan yang sehat dalam bisnis atau perdagangan). Kedua, dalam kaitan dengan kepentingan negara lain. Merek terkenal yang dimiliki oleh subjek hukum (orang alamiah maupun badan hukum) yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia harus dilindungi oleh otoritas publik di Indonesia meskipun tidak didaftarkan di Indonesia. Terkait dengan alasan kedua mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal ialah karena hal itu menyangkut hak negara lain untuk melakukan *diplomatic protection*.<sup>3</sup>

Indonesia sering kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai pendaftaran beritikad tidak baik, klaim atas merek, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal dan lain-lain. Misalnya, contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu merek LOIS. Merek terkenal asal Spanyol ini awalnya dikenal sebagai merek *jeans* untuk kelas pekerja. Namun setelah LOIS berada di bawah naungan perusahaan *Garmen Saez Moreno Group* berkembang menjadi merek Eropa yang sangat diperhitungkan, hingga ke Inggris dan Perancis. Di

---

<sup>3</sup> Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung:P.T.Alumni, 2001, hlm. 4-5.

dua negara pusat mode itulah LOIS membuktikan kualitasnya sebagai *jeans* Eropa yang tidak kalah dengan *jeans* produk dari Amerika. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan atas sengketa merek LOIS diajukan oleh PT INTIGARMINDO PERSADA sebagai penerima lisensi yang sah dari LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A. berdasarkan *Trademark License Agreement* tanggal 1 Juni 2013 dan pemegang kuasa dari pihak LOIS CONSULTORES E SERVICOS S.A., berdasarkan surat *Power Attorney* dari LOIS CONSULTORES E SERVICOS S.A., tanggal 24 Januari 2012.<sup>4</sup> LOIS TRADEMARK CONSULTORES S.A., adalah pemilik merek terdaftar LOIS dengan nomor permohonan merek D00-2003-11739-11849, tanggal pengajuan permohonan 12 Mei 2003, dengan uraian barang/jasa adalah barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam, alas kaki, tutup kepala, untuk kelas barang 25, tanggal pendaftaran merek 08 November 2004 dengan sertifikat nomor IDM000020831 dan pemilik terdaftar LOIS dengan nomor permohonan merek R00-2006010461, tanggal pengajuan permohonan 20 Oktober 2006, dengan uraian barang/jasa adalah celana untuk laki-laki dan perempuan dan pakaian anak-anak, untuk kelas barang 25, tanggal pendaftaran merek 27 April 2007 dengan sertifikat nomor IDM000119532.

Kasus sengketa merek berawal pada tanggal 15 April dan 18 April 2015, penggugat mengetahui/menemukan adanya produk RED LOIS dan NEW LOIS di Toko Gerimis beralamat di PGMATA, Lantai III, Blok B, 162-167, Pusat Grosir Metro Tanah

---

<sup>4</sup> Wan Ulfa Nur Zuhra, *Sengketa Merek : Pemegang Lisensi Lois Gugat Newlois* [http://kabar24.bisnis.com/read/20160215/16/519270/sengketa-merek-pemegang-lisensi-lois\\_gugat-newlois](http://kabar24.bisnis.com/read/20160215/16/519270/sengketa-merek-pemegang-lisensi-lois_gugat-newlois), di akses pada tanggal 08 Oktober 2017, pukul 23:36 WIB.

Abang, Jakarta Pusat milik Agus Salim, dalam hal ini sebagai pihak tergugat yang mencatat merek dagang LOIS yang sudah terkenal di berbagai negara. Penggugat membuat laporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang dugaan adanya tindak pidana merek sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor HI-07.03.16.02.09 tanggal 20 April 2015 dan telah menyerahkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor HI-7.03.10.02.09 tanggal 20 April 2015.

Merek NEW LOIS milik tergugat diajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 05 Juni 2003 dengan nomor permohonan merek D00-2003-13880-14004, tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005, dengan uraian barang/jasa adalah segala macam pakaian jadi, pakaian luar dan dalam untuk pria, wanita, anak-anak dan bayi, baju jeans, celana jeans, rok/blouse, kemeja rompi, jaket, t-shirt, kaos oblong, kaos singlet, pakaian olahraga, pakaian tidur, pakaian renang, jubah, celana dalam, kutang, piyama, kulot, korslet, safari, setelan jas, dasi, sarung tangan, ban pinggang, topi, sandal, sepatu, sol sepatu, selop, untuk kelas barang 25 dengan sertifikat merek nomor IDM00043020. Sedangkan Merek RED LOIS milik tergugat diajukan permohonan pada tanggal 05 Juni 2003 dengan nomor permohonan merek D00-2003-13880-14005 dan tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005, dengan uraian barang/jasa adalah segala macam pakaian jadi, pakaian luar dan dalam untuk pria, wanita, anak-anak dan bayi, baju jeans, celana jeans, rok/blouse, kemeja rompi, jaket, t-shirt, kaos oblong, kaos singlet, pakaian olahraga, pakaian tidur, pakaian renang, jubah, celana

dalam, kutang, piyama, kulot, korslet, safari, setelan jas, dasi, sarung tangan, ban pinggang, topi, sandal, sepatu, sol sepatu, selop, untuk kelas barang 25 dengan sertifikat merek nomor IDMG00043021. Kemudian kasus tersebut di bawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan akhirnya PT INTIGARMINDO PERSADA gagal membatalkan merek NEW LOIS dan RED LOIS milik pengusaha lokal bernama Agus Salim. Dengan begitu, penggugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 September 2016 Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Selain sengketa merek LOIS, terdapat sengketa merek lain seperti sengketa merek IKEA. IKEA didaftarkan pertama kali sebagai nama merek dagang di negara Swedia pada tahun 1943. Selain penggunaan sebagai merek, IKEA juga merupakan bagian esensial dari nama badan hukum pemohon kasasi yakni PT Inter IKEA System BV Swedia (IKEA Swedia) yang telah secara luas dan berkesinambungan digunakan oleh pemohon kasasi untuk membedakan usaha pemohon yang telah dikenal luas oleh konsumen di banyak negara dunia dengan produk sejenis lainnya. IKEA Swedia merupakan sebuah perusahaan perabot untuk rumah tangga dari Swedia yang didirikan pada tahun 1943 yang sekarang terdapat 364 toko IKEA di 46 negara belahan dunia termasuk Indonesia.<sup>5</sup> IKEA merupakan kepanjangan dari

---

<sup>5</sup> Muhammad Dany Setiawan, Skripsi : *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)*(Bandar Lampung:Universitas Lampung,2016), hlm. 2.

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd dimana singkatan dari nama pendirinya yaitu Ingvar Kamprad, tempat pendirinya dilahirkan, Elmtaryd, dan desanya, Agunnaryd.<sup>6</sup>

Secara singkat kasus sengketa merek yang melibatkan IKEA Swedia bermula dari pendaftaran sertifikat merek oleh IKEA Swedia pada tahun 2010 di Indonesia yang kemudian mendapatkan sertifikat merek untuk 40 kelas termasuk kelas 20 mengenai perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading balei, kulit kerang, amben, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik serta kelas 21 mengenai perkakas dari wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau yang setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin atau pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Tahun 2012 IKEA Swedia melakukan registrasi ulang atas merek IKEA Swedia pada kelas 20 dan kelas 21 yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada tahun 2013, perusahaan meubel rotan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa, menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan dari hasil survey pasar (*market survey*) oleh BGI. BGI merupakan singkatan dari Berlian Group Indonesia lembaga yang

---

<sup>6</sup> IKEA, *Cerita di Balik Nama*, [http://www.ikea.com/ms/in\\_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html](http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html), di akses pada tanggal 08 Oktober 2017, pukul 23:41 WIB



netral dan *independen* serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa *market survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari *market survey* tersebut. Bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama IKEA Swedia untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh IKEA Swedia di toko-toko *furnitur* di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik IKEA Swedia. Oleh karena adanya 'merek tidur' ini, maka PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Intan sendiri akronim dari 'Industri Rotan'. PT Ratania Khatulistiwa menilai, IKEA Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' mereknya selama tiga tahun berturut-turut.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa pada tanggal 17 September 2014 dimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Setelah

diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Mei 2015 menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selain sengketa merek LOIS dan merek IKEA terdapat sengketa merek lain yaitu sengketa antara COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE melawan PT Bercindo Bersamajaya. Penggugat adalah Lembaga Internasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Swiss yang memiliki pendaftaran merek-merek dengan menggunakan kata "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" dengan berbagai variasi yang telah terdaftar secara Internasional di berbagai negara, antara lain : Thailand, Jamaika, Australia, Afrika Selatan serta satu-satunya pemilik sah yang berhak atas merek-merek yang menggunakan kata "OLYMPIC" dan "OLYMPICS" yang merupakan nama lembaga *Comite International Olympique* yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1894 yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (*Olympic*).

Salah satu kasus yang cukup menarik mengenai sengketa merek jasa di bidang perhotelan adalah kasus Merek "*Olympic Hotel*" antara *Committee International Olympique* (CIO) melawan PT Bercindo Bersamajaya. Secara singkat kasus ini bermula pada saat CIO sebagai lembaga internasional yang menangani penyelenggaraan Olimpiade (*Olympic*) mendaftarkan merek "*Olympic* dan Logo" pada Dirjen HKI pada tahun 2009 untuk jenis jasa di kelas 41, kelas 42, dan kelas 43.

Ternyata diketahui dalam daftar umum merek untuk kelas 43 telah terdaftar merek “*Olympic Hotel*” atas nama PT Bercindo Bersamajaya.

CIO membawa sengketa merek ini untuk di selesaikan melalui pengadilan. CIO merasakan keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan merek pada tahun 2013 dengan dalil bahwa CIO adalah satu-satunya pemilik sah yang berhak atas merek-merek yang menggunakan kata “*Olympic*” dan “*Olympics*”. CIO memiliki pendaftaran merek-merek dengan kata “*Olympics*” dan “*Olympic*” di berbagai kelas yang telah terdaftar secara internasional di berbagai negara di dunia antara lain terdaftar merek “*The Olympics*” dan merek “*Olympic dan Logo*” pada WIPO (*World Intellectual Property Organization*), OHIM (*Office For Harmonization In The Internal Market*), serta di berbagai negara seperti Thailand, Afrika Selatan, Jamaika, Malaysia, dan Australia.

Terdaftarinya merek milik CIO diberbagai negara membuktikan bahwa merek miliknya merupakan merek terkenal dengan reputasi internasional sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan merek terkenal adalah suatu merek yang telah beredar keluar batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara, tetapi majelis hakim berpendapat bahwa merek “*Olympic*” milik CIO bukanlah termasuk merek terkenal. Kasus ini telah diputus oleh majelis hakim pada tingkat kasasi pada tahun 2014 dengan amar menolak permohonan kasasi CIO.

Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai merek terkenal, serta ada sebuah merek yang telah terdaftar di berbagai negara tetapi merek tersebut ditolak pendaftarannya di Indonesia, karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Setelah dilakukan upaya hukum pada tingkat kasasi, merek tersebut tetap tidak dapat didaftarkan.

Perlindungan hukum terhadap merek Internasional terkenal merupakan kepentingan negara-negara tempat merek Internasional terkenal tersebut didaftarkan pertama kali supaya memperoleh perlindungan hukum yang lebih ekstensif.

Pada sisi ini jelas bahwa Indonesia terkondisikan untuk tidak mungkin menghindar dari tuntutan kepentingan global. Hal ini tidak merugikan atau membebani Indonesia secara tidak wajar karena pada hakikatnya banyak sisi positif yang dapat diperoleh Indonesia. Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Adapun perkembangan Undang Merek adalah sebagai berikut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dan setelah itu terdapat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek sebagai pengganti dari Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya. Pada 27 Oktober 2016 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek terbaru mulai diberlakukan pada 25 November 2016.

Pada tiga kasus yang akan diteliti dalam skripsi ini pengadilan mengeluarkan putusan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dikarenakan ketiga kasus pelanggaran merek Internasional terkenal di Indonesia terjadi pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 resmi diberlakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis beberapa kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Pelanggaran Merek Internasional Terkenal di Indonesia (Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014).**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisis putusan pengadilan terhadap pelanggaran merek dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pasal-pasal mana sajakah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan perlindungan terhadap merek Internasional terkenal?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek Internasional terkenal LOIS, merek OLYMPIC serta merek IKEA?

### **C. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada ruang lingkup hukum perdata, khususnya yang berkenaan Hukum Kekayaan Intelektual dengan substansi Pasal-pasal mana sajakah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan perlindungan terhadap merek Internasional terkenal, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek Internasional terkenal LOIS, merek OLYMPIC serta merek IKEA

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan perlindungan terhadap merek Internasional terkenal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek Internasional terkenal LOIS, merek OLYMPIC serta merek IKEA;

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya ilmu di bidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap merek Internasional terkenal.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Merek**

#### **1. Pengaturan, Pengertian, Jenis, dan Fungsi Merek**

Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami lima kali perubahan dengan penggantian Undang-Undang. Sebelumnya, Indonesia menggunakan Undang-Undang merek Kolonial Tahun 1912. Tahun 1961, Undang-Undang Merek kolonial Tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RIS 1949 serta Undang-Undang sementara 1950.

Undang-Undang merek 1961 merupakan pengganti dari Undang-Undang merek kolonial. Namun Undang-Undang merek 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari Undang-Undang sebelumnya. Tahun 1992, Undang-Undang Merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.



Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs/GATT). Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang-Undang sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Tahun 2001, Undang-Undang Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disahkan pada 27 Oktober 2016 dan mulai diberlakukan pada 25 November 2016.

Pada tiga kasus yang akan diteliti pada skripsi ini, pengadilan mengeluarkan putusan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dikarenakan ketiga kasus pelanggaran merek Internasional terkenal di Indonesia terjadi pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Meskipun terdapat satu putusan kasus pelanggaran merek Internasional terkenal yang ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum resmi diberlakukan.

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Adapun definisi merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

“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 kombinasidari 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”.

Pengertian tersebut memperluas jangkauan tanda yang dapat dijadikan merek, yang mana dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya meliputi gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang dapat dijadikan

merek. Luasnya cakupan tanda yang dapat dijadikan merek dapat dimaknai sebagai menyempitnya upaya pelaku usaha mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik. Oleh karena itu, suatu merek setidaknya memuat elemen:

1. Merupakan tanda. Tanda yang dapat dijadikan merek suatu produk barang atau jasa hanyalah tanda yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak termasuk dalamnya kemasan maupun aroma sebagai merek walaupun keduanya dapat dijadikan daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan ekonomi.<sup>7</sup>
2. Mempunyai daya pembeda. Unsur “mempunyai daya pembeda” merupakan unsur utama dalam merek. Sejak awal perkembangannya, merek memang telah ditujukan sebagai identifikasi serta diferensiasi produk dari produk sejenis. Oleh karena itu, tanda yang digunakan sebagai merek dianggap tidak memiliki daya pembeda jika terlalu sederhana atau bahkan terlalu rumit, sehingga menjadi tidak jelas dan membingungkan masyarakat apakah tanda tersebut merupakan merek atau bukan, sehingga tak tampak kesan yang ingin ditampilkan oleh merek.<sup>8</sup>
3. Dipergunakan dalam kegiatan perdagangan. Dalam hal ini terdapat penegasan agar merek dapat digunakan secara aktif dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan merek tidak hanya sekedar didaftar serta mempunyai daya

---

<sup>7</sup> Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102. Kemasan dapat didaftar sebagai merek menurut Undang-Undang Merek Jepang begitupun aroma, terutama dalam parfum, yang dapat dijadikan merek menurut Undang-Undang Merek Inggris 1994

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

pembeda.<sup>9</sup> Oleh karena itu, suatu merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir merek bersangkutan. Dari pengertian tersebut juga tercermin bahwa ada dua jenis merek yang dikenal dalam Perundang-undangan merek Indonesia, yakni:

- a. 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.
- b. 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.

Dalam Undang-Undang tidak dikenal istilah merek barang. Oleh karena itu, merek dagang diartikan sebagai merek barang karena digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.<sup>10</sup>

Berdasarkan *Article 15 (1) TRIPs Agreement* definisi merek adalah sebagai berikut

:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for*

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 101.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

*registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible''.*

*''Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan''.*<sup>11</sup>

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*)<sup>12</sup> dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya.

Pendapat dari beberapa sarjana tentang pengertian merek. Menurut Molengraaf, 'merek yaitu dengan mana pribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Dany Setiawan, Skripsi : *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)*(Bandar Lampung:Universitas Lampung,2016), hlm. 8.

<sup>12</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law ) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenamedia Group, 2015, hlm. 3.

dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”.<sup>13</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>14</sup> Harsono Adisumarto, merumuskan bahwa Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>15</sup> Rahmi Jened merumuskan bahwa merek merupakan definisi hukum yang memberi perlindungan dan upaya jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.<sup>16</sup>

Dari pengaturan merek serta pendapat para sarjana, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas dari suatu produk (meliputi ruang lingkup, atribut, kualitas, dan penggunaan) kepada konsumen yang memiliki daya

---

<sup>13</sup> Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, .hlm 164.

<sup>14</sup>H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 343.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 345.

<sup>16</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law ) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenamedia Group, 2015, hlm. 6.

pembeda, yaitu membedakan sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan pihak yang satu dengan pihak yang lain (kompetitor) dengan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya. Merek tersebut lama-kelamaan menjadi aset dari suatu perusahaan dan merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai jenis-jenis merek, diantaranya yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang (*Trademark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>17</sup> Contohnya adalah merek “*Dancow*” untuk produk susu bubuk yang diproduksi oleh *Nestle* dan merek “*Indomie*” untuk produk mie instan yang diproduksi oleh *Indofood*.

Merek Jasa (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>18</sup> Contohnya adalah POS INDONESIA, JNE, TIKI sebagai merek jasa pengiriman barang, *EF English First*, sebagai merek jasa yang menyediakan pelatihan dan kursus bahasa Inggris di negara yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris.

---

<sup>17</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm 169.

<sup>18</sup>*Ibid*

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>19</sup> Contohnya adalah *Coca Cola* dan *Big Cola*, memiliki kemasan dan nama produk yang hampir sama.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya melindungi merek konvensional berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memperluas bentuk merek yang dapat didaftarkan, di antaranya merupakan merek non-tradisional yaitu Merek 3 dimensi, Merek suara dan Merek Hologram. Adapun contoh dari Merek 3 dimensi salah satunya dapat ditemui pada botol minuman. Untuk Merek suara, yang dilindungi adalah rekaman suara yang digunakan untuk *branding* dari produk dan jasa. Semua orang bisa membuat atau menciptakan model dan bentuk suara yang akan digunakan sebagai *branding*. Setiap suara yang dijadikan *branding* dilindungi, Misalnya suara auman Singa yang biasa ditampilkan *MGM Picture* setiap kali menayangkan film. Auman Singa itu menjadi ciri khas *MGM Picture* serta dianggap sama sebagai merek, sehingga dapat dilarang ditiru oleh pihak lain.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



Merek hologram yang dilindungi tampilan yang akan berubah warnanya berdasarkan sudut pandang. Merek jenis ini dianggap sama apabila memunculkan tampilan warna yang sama dari sudut pandang yang sama, dan dianggap berbeda apabila menampilkan warna yang berbeda dari sudut pandang yang sama.

Terdapat jenis merek selain yang ditentukan di atas dan didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain.

Oleh karena adanya perbedaan ini, maka terdapat beberapa jenis merek yakni :

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*).<sup>20</sup>

R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu :

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya : *Good Year*, *Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekaali dipergunakan. Misalnya : Rokok putih merek ‘*Escort*’ yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya ‘*Escort*’; Teh wangi merek ‘*Pendawa*’

---

<sup>20</sup>Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta : Paradiya Paramita, 1980, hlm. 86.

yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”.<sup>21</sup>

Melihat arti kata merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*Individualiy*) dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Selain itu, merek juga berfungsi merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak.<sup>22</sup>

Dalam satu perkara, pengadilan di Inggris mengemukakan bahwa fungsi esensial merek adalah untuk memberikan konsumen atau pengguna akhir :

*‘A guarantee of identity of the origin of the marked product by enabling him to distinguish, without any possible confusion, that product from others of a different provenance’*.<sup>23</sup>

Kasus lain, pengadilan menyatakan merek dagang mampu mencapai tujuannya karena *‘they act as guarantee to the consumer....’*<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>H. OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 347.

<sup>22</sup>Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual:Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, .hlm. 170-171.

<sup>23</sup> Achmad Zen Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta : PT. Alumni, 2011, hlm. 58.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 58.

Dirjen HKI mengemukakan mengenai fungsi dari adanya pemakaian merek adalah sebagai berikut :

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.<sup>25</sup>

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek ada tiga yaitu :

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>26</sup>

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda

---

<sup>25</sup>Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Fungsi Merek*, <http://119.252.161.174/fungsi-merek/>, diakses pada 10 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB.

<sup>26</sup>H. OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm . 359.

pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.

## **2. Hak Atas Merek**

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek tersebut atau memberi pihak lain untuk menggunakannya. Secara umum dalam bidang hak kekayaan intelektual memang ada dua cara memperoleh suatu hak kekayaan intelektual, yaitu dengan melakukan pengalihan dan lisensi. Suatu pengalihan dari pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut sehingga pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual tersebut kehilangan hak-haknya (kecuali hak moral).

Pengalihan dapat terjadi melalui beberapa peristiwa hukum, seperti pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku (misalnya jual beli, merger perusahaan, eksekusi jaminan dan lain-lain). Dalam pengalihan, penerima pengalihan dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak kekayaan intelektual tersebut. Sedangkan suatu lisensi dari pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain tersebut, akan tetapi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual masih dapat menggunakan hak-hak kekayaan intelektual tersebut. Artinya hak kekayaan intelektual tidak berpindah kepada

pihak lain tersebut, penerima lisensi hanya dapat menggunakan hak-hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berupa sebagian hak ataupun seluruh hak.

Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen.<sup>27</sup> Selain itu, hak eksklusif pemilik merek terhadap merek yang terdaftar juga meliputi:<sup>28</sup>

- a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa dan menggunakan untuk bisnis yang relevan;
- b. Hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang menikmati hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun yang lain yang berhak untuk menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) untuk barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai hukum;
- d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak mana pun dari penggunaan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identic*) atau persamaan pada pokoknya (*similar*) tanpa izin;
- e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis;

---

<sup>27</sup> WIPO, Op. cit, hlm. 5.

<sup>28</sup> Rahmi Jened I, Op. cit., hlm. 196, sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian TRIP

- f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan aset tak berwujud (*intangible asset*) dan membuat investasi sesuai hukum yang berlaku;
- g. Hak untuk mengalihkan merk terdaftar dengan atau tanpa bisnisnya;
- h. Hak untuk mengalihkan pada ahli warisnya.

Sebagai hak yang eksklusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa izin karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu dipelihara, dipertahankan, dan dilindungi.

### **3. Pelanggaran Hak Merek, Penghapusan Merek, Pembatalan Merek**

Setiap merek yang didaftarkan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Faktanya, walaupun sudah mendapat perlindungan hukum masih saja terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas hak merek.

Pelanggaran hak merek dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 4 kategori, yakni :

- a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Misalnya sengketa Merek LOIS dan NEWLOIS & REDLOIS. Merek LOIS sebagai penerima lisensi dari LOIS TRADE MARK-CONSULTORES ESERVICOS S.A lebih dahulu

pendaftarannya daripada merek NEWLOIS&REDLOIS milik pengusaha lokal bernama Agus Salim.

- b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Misalnya sengketa Merek DUNKIN' DONUTS vs DONATS' DONUTS di Yogyakarta. Merek DUNKIN' DONUTS milik DUNKIN' DONUTS INC., USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia Merek DUNKIN' DONUTS. Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan kombinasi warna (*pink* dan *orange*) antara merek DONAT's DONUTS yang dipergunakan sebagai nama restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna merek DUNKIN' DONUTS.
- c. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Misalnya sengketa Merek "LOTTO".
- d. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang terdaftar. Misalnya Perusahaan Belanda, *European Coffee Bv.* melalui *Holland Coffee*, mendaftarkan nama "Gayo" sebagai merk dagang kopi mereka di Belanda, yaitu *Gayo Mountain Coffee*. Akibatnya, tidak ada perusahaan lain yang boleh menjual kopi dengan memakai nama "Gayo" di Belanda, termasuk perusahaan asal Indonesia yang merupakan asal dari Kopi Arabika Gayo.

Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Menteri. Namun apabila masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusannya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri, setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi berdasarkan permintaan Menteri.

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 memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh 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. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 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.

Berbeda dengan penghapusan, gugatan pembatalan pendaftaran merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal didaftarkan merek tersebut. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan Perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

## **B. Tinjauan Umum Merek Terkenal**

### **1. Pengertian Merek Terkenal**

Hingga saat ini belum disepakati arti dari merek terkenal. Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat, hal ini menandakan bahwa merek terkenal merupakan merek yang

memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into market* (penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar).<sup>29</sup>

Merek Terkenal dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi ‘*Well-Known Marks*’. Konsep merek terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6 bis Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967*) dalam rangka memberi perlindungan kepada pemilik merek yang mereknya dikenal secara luas di pasar, tetapi tidak terdaftar dari tindakan pendaftaran merek yang sama oleh pihak lain.<sup>30</sup>

Pasal 6 bis Ayat 3 menyatakan bahwa :

‘*No the limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registired or used in bad faith*’.<sup>31</sup>

“Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa seizin”.

---

<sup>29</sup> Rahmi Jened, “*Merek Terkenal dan Aturan Dilution*”, Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Vol. XI, Nomor 5 September 2014, hlm. 5 (selanjutnya disebut Rahmi Jened III).

<sup>30</sup> Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung:P.T.Alumni, 2001, hlm. 2.

<sup>31</sup> WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada [http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=288514](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514), diakses pada tanggal 10 Oktober 2017, pukul 12 : 13 WIB.

*Well-Known Marks* masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab sampai saat ini belum terdapat definisi yang pasti mengenai merek terkenal itu sendiri, dan definisi serta kriteria merek terkenal diserahkan kepada negara anggota masing-masing. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa :

“Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

Istilah merek terkenal termuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan Dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain dimana pada Pasal 1 mengatur pengertian merek terkenal yakni merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Sedangkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 sebagai peraturan pengganti Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1987 mengatur bahwa merek terkenal merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Undang-Undang merek selanjutnya, yakni Undang-Undang Merek Tahun 1992, Undang-Undang Merek Tahun 1997, Undang-Undang Merek 2001, dan Undang-Undang Merek 2016, tidak mengatur secara rinci pengertian merek terkenal. Namun untuk menentukan suatu merek merupakan merek terkenal atau merek biasa, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek Tahun 2016 antara lain:

- a. Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- b. Reputasi Merek diperoleh dari promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.
- c. Survei yang dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan perintah Pengadilan Niaga terhadap merek yang bersangkutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

## **2. Kriteria Merek Terkenal**

WIPO telah mengeluarkan pedoman (*guidelines*) yang berkenaan dengan faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Menurut pedoman ini, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini :

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
- b. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek;
- c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;
- d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
- e. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
- f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut,<sup>32</sup>

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM, Fathlurachman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai merek terkenal. Akan tetapi, belum merumuskan kriteria merek terkenal secara spesifik. Oleh karena itu, pemerintah membuat sembilan kriteria untuk melihat bahwa sebuah merek dikategorikan sebagai merek terkenal atau bukan .

---

<sup>32</sup> Achmad Zen Purba, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- a. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Apabila sebagian besar masyarakat telah mengetahui suatu merek, maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal;
- b. Mengenai volume penjualan;
- c. Pasar-pasar dari merek tersebut, suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut sudah beredar di berbagai tempat di wilayah Indonesia;
- d. Jangkauan dari suatu merek;
- e. Mengenai jangka waktu suatu merek. Apabila suatu merek sudah lama beredar di masyarakat, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;
- f. Mengenai intensitas biaya produksi merek, dalam hal kaitannya dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk promosi terhadap suatu merek;
- g. Merek tersebut dimohonkan dimana saja. Semakin tinggi angka permohonan terhadap suatu merek, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat;
- h. Mengenai tingkat keberhasilan, penegakan hukum khususnya mengenai pengakuan terhadap suatu merek;
- i. Mengenai nilai yang melekat pada suatu merek. Nilai ini dapat dilihat berdasarkan reputasi atas suatu merek tertentu.

Kriteria tersebut kemudian disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.<sup>33</sup>

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Merek Internasional Terkenal di Indonesia**

Merek terkenal berhak atas perlindungan hukum meskipun belum terdaftar di suatu negara mengacu pada hakikatnya perlindungan tersebut ditujukan terhadap *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek karena proses/upaya untuk menghasilkan/memperoleh *goodwill* tersebut yang sebenarnya secara hukum patut untuk dihargai. Untuk menjadi terkenal diperlukan *efforts* atau usaha dengan banyak pengorbanan dan kerja keras. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif.

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek tercipta karena pendaftaran. Dinyatakan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa :

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”.

---

<sup>33</sup> Klik Legal.com, 9 *Kriteria Merek Terkenal yang Digunakan di Indonesia*, <http://kliklegal.com/9-kriteria-merek-terkenal-yang-digunakan-di-indonesia/>, diakses pada 17 Oktober 2017, pukul 13 ; 43 WIB.

Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Yahya Harahap mengatakan bahwa sistem konstitutif memiliki keunggulan<sup>34</sup>, yakni :

Kepastian hukum untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh *filing date* atau terdaftar dalam daftar umum merek; kepastian hukum pembuktian karenanya didasarkan pada akta pendaftaran; untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama; oleh karena landasan untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **a. Persyaratan Merek yang Dapat Didaftar**

Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi

---

<sup>34</sup>Rahmi Jened , Op.Cit, hlm. 96.



perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik juga tidak dapat didaftar. Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan adanya ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis suatu merek tidak dapat merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 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.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu mengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Permohonan

pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Menurut Sudargo Gautama, permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila merek tersebut :
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi social politik) maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

7. 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.

**b. Permohonan Pendaftaran**

Merek Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the*

*Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota Persetujuan WTO atau *World Trade Organization*. Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tandapenerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar. Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut

dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

**c. Pemeriksaan Substantif**

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**d. Pengumuman Permohonan**

Pengumuman permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang telah ditegaskan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu 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 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**e. Keberatan dan Sanggahan**

Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Atas keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Keberatan dan atau sanggahan digunakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.<sup>35</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan oleh orang lain tanpa hak.

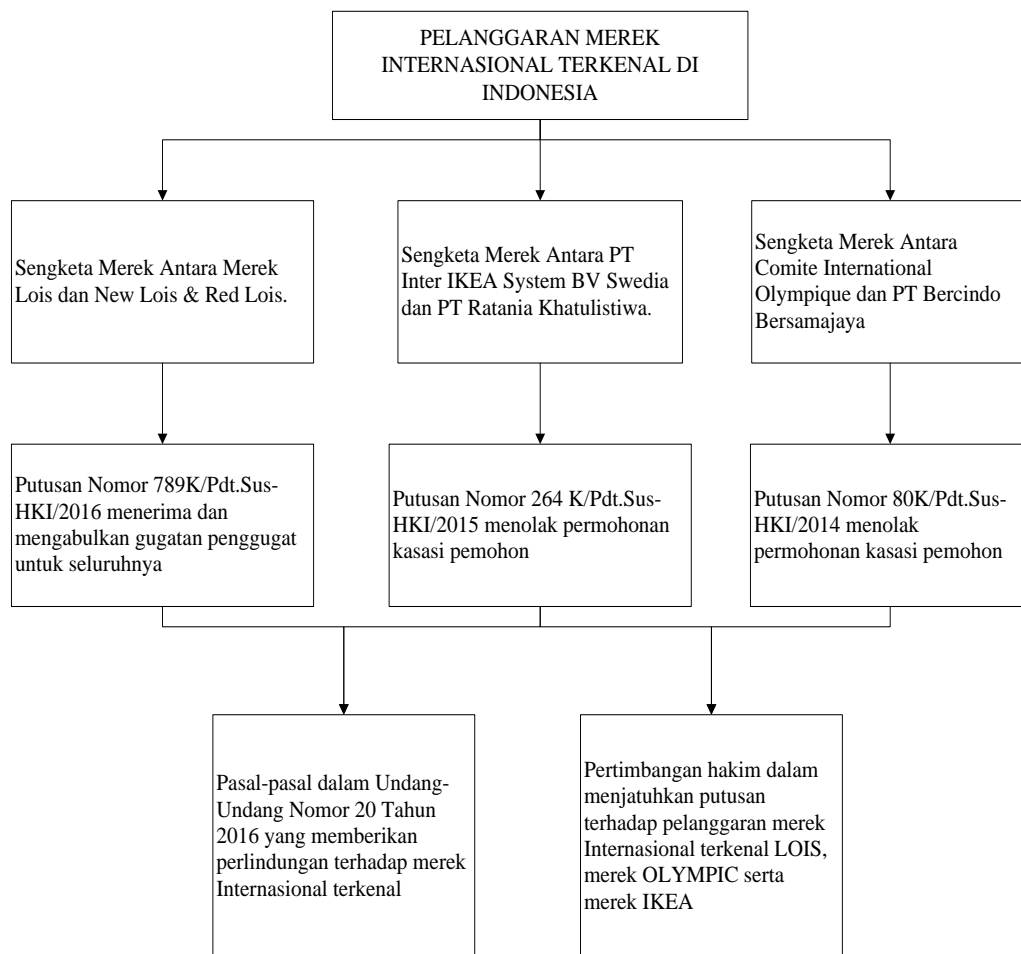
Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Untuk perlindungan hukum dari merek terdaftar, berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Untuk permintaan perpanjangan

---

<sup>35</sup>[http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource\\_center/Thesis/Writing/permohonan\\_pelaksanaan\\_pendaftaran.htm](http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan_pelaksanaan_pendaftaran.htm). diakses pada 18 Maret 2018, pukul 15:01 WIB

jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permintaan perpanjangan tersebut diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan bagi merek yang didaftarkan tersebut. Permintaan perpanjangan merek terdaftar dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

#### D. Alur Pikir





Keterangan :

Pelanggaran merek (*trademarks infringement*) pada hakikatnya berkenaan dengan suatu tindakan *unjust enrichment*. Indonesia sering kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai pendaftaran beritikad tidak baik, klaim atas merek, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal dan lain-lain. Misalnya, contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu sengketa merek dagang LOIS antara PT INTIGARMINDO PERSADA sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat serta penerima lisensi dan pemegang kuasa dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A., melawan pengusaha lokal Agus Salim sebagai termohon kasasi dahulu tergugat. Kasus sengketa merek berawal dari temuan produk RED LOIS dan NEW LOIS di Toko Gerimis beralamat di PGMATA, Lantai III, Blok B, 162-167, Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat milik Agus Salim yang mencatut merek dagang LOIS yang sudah terkenal di berbagai negara. Kemudian kasus tersebut di bawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan akhirnya PT INTIGARMINDO PERSADA sebagai penggugat gagal membatalkan merek NEW LOIS dan RED LOIS milik pengusaha lokal bernama Agus Salim. Dengan begitu, PT INTIGARMINDO PERSADA sebagai penggugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Terdapat sengketa merek lain seperti sengketa merek PT Inter IKEA System BV Swedia (IKEA Swedia) sebagai pemohon kasasi dahulu tergugat melawan PT Ratania

Khatulistiwa sebagai termohon kasasi dahulu penggugat. Kasus sengketa merek berawal dari gugatan penghapusan pendaftaran merek terdaftar IKEA milik tergugat yaitu PT Inter IKEA System BV Swedia (IKEA Swedia) oleh PT Ratania Khatulistiwa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri *furniture* dari kayu dan rotan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa. IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selain sengketa merek LOIS dan merek IKEA terdapat sengketa merek lain yaitu sengketa antara COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat melawan PT Bercindo Bersamajaya sebagai termohon kasasi dahulu tergugat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan begitu, penggugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi dari COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>36</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014, bahan-bahan pustaka, dan Perundang-undangan terkait dengan pelanggaran merek Internasional Terkenal dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat serta Hakim dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

---

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 102.

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>37</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai perlindungan hukum merek Internasional Terkenal dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat serta Hakim dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan dan putusan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.

## **C. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:<sup>38</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm 50.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm 82.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016;
  - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015;
  - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014.
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan sengketa merek.
  3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

##### 2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014.

## **E. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan data**

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

### **2. Penandaan Data**

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### **3. Penyusunan/Sistematiasi Data**

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm 126.

## **F. Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Merek Internasional terkenal di Indonesiadiatur di dalam Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 52,Pasal 76, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.;
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran merek Internasional terkenal adalah sebagai berikut :
  - a. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yaitu merek milik Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pemegang lisensi milik Pemohon Kasasi. Kemudian Termohon Kasasi telah mengakui kesalahannya bahwa telah memalsukan, memproduksi, dan memperdagangkan produk NEWLOIS dan REDLOIS yang menyerupai produk LOIS milik Pemohon Kasasi yang merupakan merek terkenal;
  - b. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI 2015 yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh



pemilikinya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, kemudian terdapat *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA *a quo* yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;

- c. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 80 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu sekalipun dapat dibuktikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek Penggugat dengan Merek Tergugat akan tetapi tidak terbukti Merek Penggugat sebagai Merek terkenal karena pada beberapa Negara ditolak perlindungannya, tidak terbukti pula Penggugat telah menggunakan Merek “Olimpique” dalam perdagangan di Indonesia sehingga tidak dapat disimpulkan Tergugat membonceng Merek terkenal dengan itikad tidak baik;

**B. Saran**

1. Direktorat Merek perlu meningkatkan kemampuan aparat Direktorat Merek dalam teknologi informasi sehingga tidak terjadi pendaftaran ganda merek terdaftar yang sejenis dan tidak didaftar. Kemudian Direktorat Merek perlu meningkatkan kesejahteraan bagi aparat Direktorat Merek sehingga aparat Direktorat Merek tidak tergoda iming-iming dari perorangan/badan hukum yang dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar.
2. Masyarakat perlu mengetahui akan pentingnya pendaftaran merek agar merek tersebut mendapat perlindungan dari Negara. Salah satunya agar terhindar dari upaya pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk meniru atau mendompleng merek terdaftar yang tentunya dapat merugikan pemilik merek yang telah terdaftar secara sah oleh Dirjen HKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Karya Ilmiah

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Perakteknya di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2000. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Gautama, Sudargo. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti

Harahap, M. Yahya. 2012. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 19/1992*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta. Prenamedia Group

Kurnia, Slamet. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung. PT. Alumni

Lotulung, Paulus Effendi. 1997. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Mardianto, Agus. Volume 11 No. 1, 3 September 2011 “Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Unsoed Purwokerto.

Maulana, Insan Budi. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung . PT Citra Aditya Bakti.

Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta . PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Purba, Achmad Zen Umar. 2011. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta . PT Alumni.
- Rifai, Tomy Pasca. *Volume 10 Issue 4 October-December 2016 “Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”*, *Fiat Justisia Journal of Law*.
- Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Muhammad Dany. 2016. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)* Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Rhineka Cipta.
- Soeryatin, 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta. Paradiya Paramita.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2008. *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek*. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989* (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)

**C. Website**

<http://ambadar.co.id/knowledge-base/>

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.ikea.com](http://www.ikea.com)

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)

[www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)

[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

<http://kliklegal.com>

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

[www.wto.org](http://www.wto.org)