

## **KEDUDUKAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL DALAM SISTEM PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Andre Anano Sirima, Dra. Meiske M. Lasut, M.Hum, Reynold Simanjuntak, SH., M.H

Universitas Negeri Manado

Email: [andreananosirima@gmail.com](mailto:andreananosirima@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perlindungan terhadap kegiatan perekonomian merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas untuk melindungi kemampuan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin kuat. Di samping itu, serbuan merek asing yang masuk di Indonesia perlu diperhatikan agar tidak menjadi kacau, sehingga Indonesia sudah seharusnya melindungi merek dalam negeri agar biasa bersaing. Dalam perlindungan merek dikenal adanya perlindungan merek terdaftar (*registered trademark*) dilambangkan dengan dan merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*). Umumnya di negara Uni Eropa, kecuali Inggris, perlindungan diberikan untuk merek yang terdaftar, baik melalui hukum nasionalnya maupun melalui *Community Trademark Registration (CTMR)*. Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan merek asing terkenal dalam penyelesaian sengketa HAKI di Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek asing berdasarkan hukum perdata di Indonesia? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian kepustakaan. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari; (1) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut; (2) Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran; (3) Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran.

**Kata Kunci:** *Hukum HAKI, Merek, merek terkenal*

## A. PENDAHULUAN

Kemampuan suatu Negara untuk melakukan perlindungan hukum terhadap para investor asing di Indonesia merupakan salah satu prinsip standar minimum yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional. Semenjak krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, perlindungan terhadap kegiatan perekonomian merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas untuk melindungi kemampuan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin kuat.

Di samping itu, serbuan merek asing yang masuk di Indonesia perlu diperhatikan agar tidak menjadi kacau, sehingga Indonesia sudah seharusnya melindungi merek dalam negeri agar bias bersaing.

Seiring dengan era WTO (*World Trade Organization*) dan Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP's (*Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka perlindungan hukum terhadap HAKI sangat diperlukan. Lembaga peradilan Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat bisnis secara nasional maupun internasional untuk memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dicantumkan dalam perjanjian TRIP's dan dalam konvensi-konvensi Internasional Paris (*Paris Convention*), London, Stockholm agar terciptanya persaingan bebas dan perdagangan bebas secara sehat pada era globalisasi sekarang ini.

Dalam pengaturan HAKI di Indonesia adalah yang terburuk di Asia, baik dalam pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HAKI.<sup>1</sup> Pada masyarakat kita ada kecenderungan berorientasi pada pamakaian produk-produk luar negeri (*label minded*)

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum Masehi. Sejak zama kuno, misalnya periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerapkan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang Merek dimulai dari *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.<sup>2</sup>

Dalam perlindungan merek dikenal adanya perlindungan merek terdaftar (*registered trademark*) dan merek tidak terdaftar (*unregistered trademark*) dilambangkan. Umumnya di negara Uni Eropa, kecuali Inggris, perlindungan diberikan untuk merek yang terdaftar, baik melalui hukum nasionalnya maupun melalui *Community Trademark Registration* (CTMR).

Namun Uni Eropa juga tetap mengakui perlindungan ganda (*dual protection*) seperti yang diterapkan di Inggris. Perlindungan mereka terdaftar dan penegakan hukumnya berdasarkan hukum dan Undang-undang Merek.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Kompas, harianpagi, Soal HAKI Indonesia terburuk di Asia, 9 Maret 2004

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hl.159

<sup>3</sup> *Ibid*, hl.207

Namun yang terjadi adalah, banyak merek asing terkenal yang digunakan oleh pihak atau pengusaha di Indonesia untuk memperoleh keuntungan secara tidak adanya itikad baik. Sehingga mengakibatkan pemegang merek asing merasa dirugikan oleh karena pelanggaran merek asing tersebut. Pada umumnya, negara-negara dengan system hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.

Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) yang menentukan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pengertian Merek berdasarkan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas, terlihat ada perluasan tipe Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Merek yang lama UU No. 15/2001 tentang Merek. Perluasan tipe Merek dalam UU yang baru selain Merek Konvensional juga ada Merek Non Tradisional dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.<sup>4</sup>

Pendaftaran merek asing merupakan hal yang sangat penting di Negara yang menganut sistem *Civil Law* seperti Indonesia. Sehingga merek asing yang tidak terdaftar walaupun sudah terkenal sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan terhadap mereknya, mengingat sistem *first to file* yang dianut dalam system merek di Indonesia. Walaupun Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, namun bagaimana dengan suatu merek yang telah dipakai di luar negeri, walaupun belum terkenal di Indonesia yang telah digunakan oleh pihak lain dengan itikad buruk. Hal tersebut akan berdampak terhadap investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Selain itu merek asing juga bisa dimanfaatkan dengan pelafalannya saja atau singkatan seperti *Louis Vitton*, atau disingkat LV, bisa saja seseorang mendaftarkan merek menggunakan nama LV, ataupun suatu perusahaan yang mendaftarkan merek Aifon, yang pelafalannya sama dengan iPhone yang dimiliki oleh Apple.

Inc untuk mengelabui konsumen. atau dalam hal ini dengan itikad buruk. Pengaturan tentang merek asing terkenal ini di Indonesia masih banyak permasalahannya serta belum diatur dengan jelas, mengingat dalam Konvensi Paris maupun TRIPs telah diatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal ini. Maka dari pada itu penulis ingin meneliti tentang masalah “Kedudukan

---

<sup>4</sup> Tuwaidan, Arthur. (2019). KRITERIA TANDA PUBLIC DOMAIN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. 2. 10.25139/lex.v2i2.1409.

Hukum dari Merek Asing Terkenal dalam Sistem Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia”

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya merek asing terkenal yang belum terdaftar
2. Klasifikasi merek asing terkenal masih belum jelas
3. Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti tentang merek asing terkenal di Indonesia
4. Masih banyaknya pihak yang dengan itikad buruk membuat merek yang mirip dengan merek asing terkenal.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hak merek masih belum maksimal.

### **C. Perumusan Masalah**

Adapun berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan merek asing terkenal dalam penyelesaian sengketa HAKI di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek asing berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*)<sup>5</sup> penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis berbentuk lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya<sup>6</sup>. Metode kepustakaan ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks penelitian ini. Pertama, memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan dari berbagai studi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan penelitian yang ada, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Ketiga, memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk pengembangan kerangka analisis dan rekomendasi kebijakan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.13-14

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1. ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 52

<sup>7</sup> Yoan Barbara Runtuwuu, Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Mahkamah Hukum Journal* Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Merek Asing Terkenal di Indonesia

Hak atas merek di Indonesia diberikan menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat dipertahankan kepada siapapun.<sup>8</sup>

Karena hak atas merek ini diberikan oleh Negara, maka merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek untuk mendaftarkan merek miliknya agar dapat dianggap sebagai orang yang berhak atas suatu merek tersebut. Dan bagi pihak lain harus menghormati hak tersebut, apabila mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jenderal akan ditolak pendaftarannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 UUM No. 15 Tahun 2001, pengertian hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan:

1. Menciptakan Hak Tunggal (*sole or single right*).

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

2. Mewujudkan Hak Monopoli

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek

3. Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atau suatu merek mengungguli merek oleh lain untuk dilindungi.

Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 mengatur secara tegas mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ada dua dasar alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif.<sup>9</sup> Penolakan permohonan pendaftaran secara absolut apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhan dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hal. 163

<sup>9</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit.* hal.102

sebagai merek menurut Pasal 5 UUM No.15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Bertentangan Dengan Peraturan

Perundang-undangan yang Berlaku, Moralitas Agama, Kesusilaan atau Ketertiban Umum.

Jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai merek dapat menyinggung atau melanggar persaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu, maka dapat dilarang tanda-tanda tersebut sebagai merek. Misalnya tulisan "ALLAH" atau "Muhammad" dalam huruf arab dilarang didaftarkan sebagai merek.

b. Tidak Memiliki Daya Pembeda.

Pencapaian tujuan penggunaan merek sebagai tanda tidak akan tercapai apabila pihak lain atau konsumen tidak dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lain. Misalnya dalam perkara "KAMPAK" vs "RAJA KAMPAK" (putusan Mahkamah Agung RI No. 17/k/sip/1973 tanggal 9 April 1973) dimana merek KAMPAK dan lukisan kampak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RAJA KAMPAK dan lukisan mahkota di atas gambar dua kampak yang bersilang.

c. Telah Menjadi Milik Umum

Tanda-tanda tertentu yang sudah terkenal dan dimiliki oleh masyarakat luas juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

d. Merupakan Keterangan atau Berkaitan dengan Barang atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftaran.

Tanda-tanda tertentu yang hanya menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan produk tentunya tidak dapat berfungsi efektif sebagai merek. Tanda-tanda ini dapat mengacaukan pikiran masyarakat kalau digunakan sebagai merek karena juga digunakan umum untuk menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan produk lain.

Sedangkan penolakan pendaftara merek secara relative sangat tergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Pasal 6 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 mengatur ketentuan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa yang sejenis.

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyamai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika suatu pendaftaran merek ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek, maka pendaftar masih bisa minta banding kepada Komisi banding. Komisi banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komisi Banding Merek secara khusus yaitu peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek. Tugas dan wewenang komisi banding merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan penolakan permohonan pendaftaran.

Membicarakan tentang pengaturan tentang Merek terkenal, maka akan dilihat dan dicermati ketentuan perundang-undangan tentang merek, mulai Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum merek adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Merek yang berlaku untuk Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Merek yang sekarang ini adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1961. Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, atau disingkat UU Merek 1961, yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961.<sup>10</sup>

Undang-undang tentang Merek No. 21 Tahun 1961 ini menggantikan peraturan tentang merek yang sebelumnya berlaku, yaitu peraturan dari zaman Belanda yang terkenal dengan nama “*Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912” (*Reglement* tentang Hak Milik Perindustrian Tahun 1912), Stb. 1912 No. 545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1961, maka peraturan tentang merek jaman Belanda tersebut tidak berlaku lagi.

Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Merek No. 19 tahun 1992. UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

---

<sup>10</sup> Sudargo Gautama dan Rizawan Winata II, *Op. Cit*, hal. 14

Perubahan mendasar dalam UU baru ini terlihat pada fokusnya yang beralih dari proteksi kepentingan konsumen menjadi proteksi merek dagang, termasuk perlindungan khusus bagi merek terkenal. Menariknya, UU ini keluar seiring dengan maraknya bisnis wara laba di Indonesia. Perubahan lainnya menyangkut sistem perlindungan yang semula "*first to use*" diganti "*first to register*".

Sistem baru ini dipandang lebih bagus karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan sistem "*first to use*". Perubahan berikutnya berkenaan dengan lingkup perlindungan yang semula hanya mencakup barang, UU No. 19 tahun 1992 memperluasnya hingga mencakup barang, jasa, dan merek kolektif. UU baru ini juga menetapkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp. 100 juta untuk pelanggaran hak merek.

Karena UU Merek No. 19 tahun 1992 telah memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (khususnya untuk kelas produk yang sama), maka pada tanggal 27 Oktober 1993 Menteri Kehakiman membatalkan Surat Keputusan No. M.03-HC.02.01 tahun 1991. Sayangnya, UU ini tidak memberikan definisi tentang merek terkenal. Dalam perkembangannya, UU No. 19 tahun 1992 diamandemen dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam UU No. 14 tahun 1997, perlindungan khusus bagi merek terkenal diperluas hingga mencakup semua kelas produk. Kriteria merek terkenal disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU No. 14 tahun 1997 sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya:

(1). memperhatikan pengetahuan umum masyarakat; (2) penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya, dan (3) disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada).

Pada tanggal 1 Agustus 2001, Undang-Undang Merek terbaru disahkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan berlaku sejak tanggal disahkan. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ini juga melindungi merek terkenal (*well know mark*), sebagaimana diatur dalam Pasal 6, ayat 1 huruf b yang selengkapnya berbunyi;

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lainnya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Selain itu juga masih perlu kejelasan kriteria/ukuran terkait dengan investasi di beberapa negara didunia yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Maksud beberapa negara disini harus jelas, misalnya; saja ukuran suatu merek tersebut terkenal yang dibuktikan sudah didaftarkan oleh pemiliknya minimal tiga negara didunia.

Mengingat tingkat kerawanan terhadap pelanggaran atas merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus, agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak berkembang lebih luas

lagi. Salah satu hal yang perlu dicarikan kejelasan terlebih dahulu adalah menyangkut kriteria dari merek terkenal tersebut, dalam upaya mempermudah untuk mengidentifikasi adanya unsur pelanggaran merek.

Meskipun dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah dirumuskan mengenai merek terkenal, namun hal ini tidak berarti telah merangkum semua. Pokok permasalahannya adalah bagaimana menilai dan menyimpulkan suatu merek telah menjadi terkenal bukanlah perkara mudah. Malahan subyektifitas dan obyektifitas para pihak, seperti; kantor merek, pengadilan, pengacara dan masyarakat bisa berbeda-beda.<sup>11</sup>

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini, ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, *Eastman Kodak*, telah berhasil memperoleh hak eksklusif untuk memakai kombinasi warna kuning-hitam-merah sebagai *trade dress*-nya. Dengan kondisi seperti itu maka merek sudah menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mendominasi pasar. Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk bersangkutan, yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan.<sup>12</sup>

Peran strategis merek adalah untuk menunjang kelangsungan dunia industry dan perdagangan. Oleh karena itu, menurut Insan Budi Maulana, di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa.<sup>13</sup>

Menurut S. Kayatmo, merek mengidentifikasi penjual atau pembuat merek, disamping juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan *feature*, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Bagi merek-merek yang baik merupakan suatu jaminan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian menurut Kayatmo, merek bukan hanya sekedar simbol tetapi merek juga mencerminkan atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian dan pemakai suatu merek.<sup>14</sup>

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal.183

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hal. 73

<sup>13</sup> Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 60

<sup>14</sup> S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999, hal.6

adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.<sup>15</sup>

Dengan demikian hak khusus tadi sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hak yang sifatnya monopoli tersebut hanya dapat diterobos dengan izin dari ~~pemilik merek~~. Dalam praktek izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*).<sup>16</sup>

Implementasi hak khusus yang terkandung dalam hak merek adalah hak untuk memakai suatu merek pada produk barang atau jasa serta hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Hak khusus yang terdapat pada hak merek tersebut pada dasarnya sama dengan hak yang melekat *pada property* lainnya. Oleh karenanya hak khusus pada hak merek merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*).<sup>17</sup>

Sebagai salah satu karya intelektual manusia, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya nilai ekonomis tersebut seringkali membuat suatu merek khususnya merek terkenal menjadi incaran pada orang lain yang beritikad buruk untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum. Pelanggaran dan kejahatan merek tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik hak atas merek.<sup>18</sup>

Tindakan yang merupakan pelanggaran hak merek dan atau tindakan yang dapat mengelabui konsumen yang berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dapat bersifat internasional. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan yang melanggar hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa:

1. Pemalsuan produk (*product counterfeting*) yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
2. Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*), yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping, dan bea masuk barang.
3. Pelebelan ulang (*relabejing*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan, sehingga mengubah kesan bagi konsumen.<sup>19</sup>

Dari kondisi seperti dikemukakan di atas, maka semakin terdorong perlunya perlindungan hukum terhadap merek yang semakin baik, khususnya terhadap

---

<sup>15</sup> Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000, hal.349

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Agung Sudjatmiko, *Op.Cit.* hal. 347

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit.* hal. 74

merek-merek terkenal. Kenapa terhadap merek terkenal, sebab pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang atau jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well known marks*).<sup>20</sup>

Pada sisi lain keterkenalan suatu merek mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memakainya secara salah. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut ada yang sengaja dilakukan dengan cara menggunakan merek orang lain tanpa hak atau menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.<sup>21</sup>

Mengingat tingkat kerawanan pelanggaran terhadap merek-merek terkenal demikian besar, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan secara khusus agar kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak akan berkembang lebih banyak lagi. Perlindungan tersebut diperlukan karena pelanggaran terhadap merek terkenal tidak hanya merugikan pemilik/pemegang hak atas merek saja, melainkan juga negara. Oleh karena itu negara dalam hal ini turut mengaturnya secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Well Known Marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada Tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan di beri jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*).

Dengan dasar perlunya pemberian jaminan khusus seperti itu, maka Sidang Umum WIPO dan Sidang Umum Uni Paris pada tahun 1999 telah membuat suatu bentuk wadah yang disebut *A Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.<sup>22</sup>

Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang di perlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan dari orang lain adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat prepentif dan repreventif dititik beratkan pada Upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa:

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal.

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Materi yang

---

<sup>20</sup> Soendari Kabat dan Agung Sudjarmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September – Oktober, 2001, hal. 438

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Tim Lindsey, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hal. 167

diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

Untuk menciptakan kearah itu, dalam konteks kebijakan penegakan supremasi hukum harus meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, baik yang menyangkut materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) maupun budaya hukum (*legal culture*).<sup>23</sup>

Terkait dengan komponen yang pertama sistem hukum yang perlu diperhatikan dalam upaya penegakan hukum dibidang HKI, khususnya merek adalah menyangkut materi peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri. Materi hukum terdiri dari seperangkat kaedah hukum baik tertulis yang disebut perundang-undangan, maupun kaedah hukum yang tidak tertulis.

## 2. Pendaftaran terhadap Merek

Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya.

Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran. Ini berarti pendaftaran hak tersebut sifatnya wajib dan bukan sukarela

Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (*first to file principle*) yang dianut oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997.<sup>24</sup> Sistem pendaftaran dengan menggunakan stelsel konstitutif, artinya suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek.<sup>25</sup>

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tersebut tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga dibeberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

## **BAB VI PENUTUP**

---

<sup>23</sup> Natabaya, 2000, *Penegakan Supremasi Hukum*, Makalah yang disampaikan pada Pendidikan Cakim di Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Tanggal 15 September 2000, hal. 1

<sup>24</sup> Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, *Op. Cit*, hal. 443

<sup>25</sup> Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 113

## **A. Kesimpulan**

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari : (1) Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut.; (2) Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran; (3) Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Meskipun dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 telah dirumuskan mengenai merek terkenal, namun hal tersebut masih diperlukan kajian yang lebih intens tentang klasifikasi serta lembaga yang berwenang untuk menentukan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1. ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
- Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000,
- Arthur Lewis, 2009, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to Bussinnes Law*, Nusa Media Ujung Berung, Bandung,
- Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesai*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Hukum*. Cet 1 (Bandung -Mandar Maju 1995)
- Indonesia terburuk di Asia*, 9 Maret 2004.
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Locke, “*Summa Theologiae*” dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanusius, Yogyakarta, 1997,
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marshal Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Osford Legal Publisher,
- Muhammad Djumhan dan R. Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Natabaya, 2000, *Penegakan Supremasi Hukum*, Makalah yang disampaikan pada Pendidikan Cakim di Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Tanggal 15 September 2000
- Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Utama, Bandung, 2007,
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007,
- Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia, 2015,
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004,

- Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
- Robert S. Smith, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community*, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Volume 3, No.1, 1992,
- S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999,
- Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 4 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),
- Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, *Yuridika*, Vol. 16 No. 5 September – Oktober, 2001,
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1993.
- Suyud Margono Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Grasindo, 2002.
- Tim Lindsey, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung,
- Tuwaidan, Arthur. (2019). KRITERIA TANDA PUBLIC DOMAIN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. 2. 10.25139/lex.v2i2.1409.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990,
- Yoan Barbara Runtuuwu, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Mahkamah Hukum Journal* Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14