



**Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang
Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Negeri Semarang**

Oleh

MAULANA RIFA'I MARPAUNG

8111412071

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*" yang ditulis oleh Maulana Rifa'i Marpaung (8111412071), telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Dewi Sulistianingsih S.H., M.H.
NIP. 198001212005012001

Dosen Pembimbing II



Waspiah S.H., M.H.
NIP.198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis(Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*", disusun oleh Maulana Rifa'i Marpaung (8111412071), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 1 November 2018

Penguji Utama,



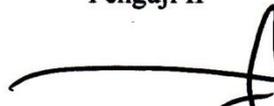
Rindia Fanny Kusumaningtyas. S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Penguji I



Dr. Dewi Sulistianingsih S.H., M.H.
NIP. 198001212005012001

Penguji II



Waspiah S.H., M.H.
NIP.198104112009122002



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulana Rifa'i Marpaung

NIM : 8111412071

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 19 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Maulana Rifa'i Marpaung

NIM. 8111412071

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Rifa'i Marpaung

NIM : 8111412071

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas Skripsi saya yang berjudul : "*Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Maulana Rifa'i Marpaung

NIM. 8111412071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Selalu ada harapan bagi orang yang berdo'a dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha.

MAULANA RIFA'I MARPAUNG

PERSEMBAHAN:

- ❖ Kedua orangtuaku tercinta, Yusuf Marpaung dan Suyanti, serta kakakku Sitta Maulina Marpaung yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a.
- ❖ Ibu Dosen Pembimbing, Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. dan Waspiah, S.H., M.H. yang selalu memberikan motivasi dan masukan.
- ❖ Almamater Universitas Negeri Semarang dan seluruh *Civitas Academica*, seluruh sanak saudara, sahabat dan teman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun penulis ke arah yang lebih baik. Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat doa, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. dan Waspiah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan solusi dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis,

kemudian senantiasa meluangkan waktu disela kesibukan selama menjalani dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh studi di kampus Universitas Negeri Semarang.
6. Setyowati selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah yang memberikan waktu di sela-sela kesibukan untuk menjadi responden dan memberikan ilmu yang terkait penyusunan skripsi ini.
7. Subandi selaku Kepala Seksi Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan waktu di sela-sela kesibukan untuk menjadi responden terkait penyusunan skripsi ini.
8. Orangtuaku tercinta, Yusuf Marpaung dan Suyanti yang telah membesarkan penulis dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi, memberikan masukan serta selalu mendoakan saya untuk diberi segala kemudahan-kelancaran untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Terima Kasih atas Kasih sayang yang selalu diberikan.
9. Kakak Penulis Sitta Maulina Marpaung, yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan semangat tanpa henti dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di kampus Muhammad Zamroni, Benny Syahputra, Wahyu Setiawan yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Semarang, 19 Oktober 2018



Maulana Rifa'i Marpaung
8111412071

ABSTRAK

Marpaung, Maulana Rifa'i. 2018. *Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing I : Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Pembimbing II : Waspiyah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang Terkenal Asing, Produk Knalpot

Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah dipasang dengan merek terkenal. Salah satu yang di soroti adalah pemalsuan merek terkenal terhadap produk otomotif berupa knalpot yang merupakan bukan buatan pabrik asli pemilik atau pemegang merek di Kab. Purbalingga. Yang banyak beredar di masyarakat seperti merek knalpot SC Project.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing yang ditiru oleh produsen knalpot di Kab. Purbalingga berdasarkan UU No 20 Tahun 2016? (2) Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah dipalsukan dan digunakan tanpa izin?.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder diperoleh bahan pustaka yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum merek terkenal asing di Indonesia belum berlaku efektif. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah menggunakan delik aduan. Dengan tidak adanya aduan atau laporan dari pihak pemegang hak merek sebagai korban meskipun terjadi pelanggaran di lapangan para aparat tidak dapat melakukan penegakan hukum. Upaya hukum pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah dipalsukan dan digunakan tanpa izin adalah melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Simpulannya adalah kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan merek terkenal asing, pada penjelasan pasal 21 huruf b telah menyebutkan syarat reputasi merek terkenal yang dapat di tolak jika mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Pada pasal 85 menyebutkan penyelesaian sengketa merek dilakukan dengan cara yaitu, gugatan pembatalan merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek, dan gugatan atas pelanggaran merek serta pasal 93 dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek dengan cara Arbitrase, Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, sehingga saran untuk pemerintah perlunya pengawasan dan penegakan hukum sehingga barang yang beredar di pasaran hanya knalpot yang *original* atau yang bermerek asli saja serta masyarakat dihimbau untuk menggunakan merek yang asli dan menjadi konsumen cerdas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang`	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	14
1.6.1. Manfaat Teoritis	14

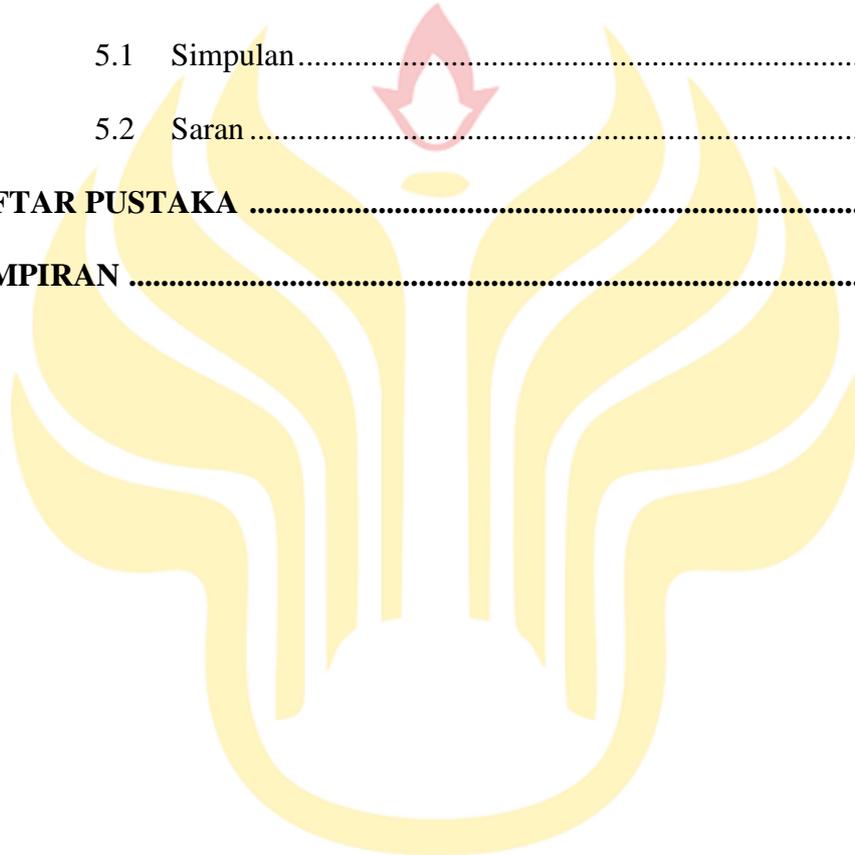
1.6.2. Manfaat Praktis	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh	20
2.2.2 Doktrin “ <i>Identic</i> ” atau “Sangat Mirip”	21
2.3 Landasan Konseptual	24
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Merek	24
2.3.1.1 Pengertian Merek	24
2.3.1.2 Jenis Merek	31
2.3.1.3 Syarat dan Fungsi Merek	37
2.3.1.4 Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek	39
2.3.1.5 Perlindungan Hukum Merek	49
2.3.1.6 Pelanggaran Merek	52
2.3.1.7 Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek	57
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal Asing	60
2.3.2.1 Pengertian Merek Terkenal Asing	60
2.3.2.2 Dasar Hukum Merek Terkenal Asing	64
2.3.2.3 Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Asing..	66
2.3.2.4 Praktek Pemalsuan Merek Dagang Asing	67
2.4 Kerangka Berpikir.....	69

BAB III : METODE PENELITIAN.....	70
3.1. Pendekatan Penelitian	70
3.2. Jenis Penelitian.....	71
3.3. Fokus Penelitian.....	72
3.4. Lokasi Penelitian.....	73
3.5. Sumber Data Penelitian.....	73
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	77
3.7. Validitas Data.....	78
3.8. Analisis Data	80
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
4.1 Hasil Penelitian	83
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
4.1.2 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah.....	85
4.1.3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	90
4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia	94
4.1.5 Upaya Hukum Pemegang Atas Merek Terkenal Asing Yang Telah Di Palsukan dan Di Gunakan Tanpa Izin	104
4.2 Pembahasan	106
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia	106

4.2.2 Upaya Hukum Pemegang Atas Merek Terkenal Asing

Yang Telah Di Palsukan dan Di Gunakan Tanpa Izin 115

BAB 5 PENUTUP	132
5.1 Simpulan.....	132
5.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	139



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Daftar Bagan	Halaman
Bagan 3.1 Proses Analisis Data	16



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Purbalingga	84
Gambar 4.2 Knalpot SC Project 1	101
Gambar 4.3 Knalpot SC Project 2	101
Gambar 4.4 Spesifikasi Knalpot SC Project	102
Gambar 4.5 Knalpot SC Project Palsu	102
Gambar 4.6 Penjual Knalpot dengan Merek Palsu	103



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Usulan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Kementerian Hukum dan HAM Kantor
Wilayah Jawa Tengah
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Tengah
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian Kementerian Hukum dan HAM Kantor
Wilayah Jawa Tengah
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian Bengkel Knalpot Kab. Purbalingga



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jaman memberikan suatu peranan dari terciptanya suatu karya cipta. Orang-orang melahirkan suatu ide-ide dan kreatifitas yang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Penggunaan tanda sebagai pembeda antara produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain yang lazim kita sebut dengan merek, telah dikenal oleh manusia sejak zaman purba. Pada zaman purba merek masih berupa tanda-tanda yang sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan. Pada zaman perunggu, manusia telah mulai memberikan cap bakar pada hewan ternak. Hal ini adalah agar ternak-ternak milik manusia dapat dikenali kepemilikannya. Begitu pula di mesir para pengrajin telah memberikan tanda berupa simbol pada batu-batu hasil karya para pengrajin. Hal ini dilakukan sebagai bukti hasil kerja para pengrajin, sehingga memudahkan untuk meminta upah. Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal barang lebih dirasakan lagi manfaat pemberian merek pada barang saat manusia mulai mengenal perdagangan (Harahap, 1996:35).

Era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat

lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek (Rizaldi, 2009:2).

Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (*distinctiveness*) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut (Damian, 2003:131).

Suatu merek dari barang atau jasa dapat diterima oleh masyarakat luas membutuhkan proses perjalanan yang panjang. Suatu perusahaan harus berupaya keras agar merek yang digunakannya dapat diterima oleh masyarakat, untuk itu upaya yang dilakukan adalah menjaga agar mutu barang atau jasa dari merek itu tetap dalam kualitas yang sesuai dengan standar, memperluas jaringan distribusi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan oleh perusahaan maka merek dapat menjelma menjadi “roh” suatu produksi barang atau jasa. Sebagai “roh” produksi merek melambangkan kualitas

produk, serta menjadi jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sewaktu diperdagangkan (Maulana, 1997:60).

Perjanjian *TRIP's Agreement* ditentukan standar yang dapat dicapai oleh negara-negara peserta dalam memberikan pengertian merek. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) perjanjian *TRIP's Agreement*, yang berbunyi: (Christie & Gare, 2001:488)

“Any signs 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 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.”

Menurut perjanjian *TRIP's Agreement* daya pembeda dari sebuah merek adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan berdasarkan alasan-alasan tidak terdapatnya daya pembeda diatur dalam pasal 15 ayat (1) Perjanjian *TRIP's Agreement*. Perjanjian *TRIP's Agreement* mengakui dan memperbolehkan 2 (dua) metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek, yaitu pemakaian dan pendaftaran. (Purba, 2005:24).

Syarat mutlak suatu merek agar dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang

atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan (Saidin, 2004:348).

Doktrin atau teori persamaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat dilihat dalam Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan, permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. (3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau (4) Indikasi Geografis terdaftar. Berdasarkan Doktrin tersebut merek produk yang beredar di Indonesia harus mempunyai daya pembeda pada pokok atau keseluruhannya sebelum di daftarkan.

Selanjutnya, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan, permohonan ditolak jika merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti tersebut di atas dipresentasikan dalam kata atau kalimat “persamaan pada pokoknya”, “persamaan pada keseluruhannya”, “merupakan tiruan” dan “menyerupai”. Undang-Undang merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek, yaitu:

- 1) Persamaan bentuk
- 2) Persamaan komposisi atau penempatan
- 3) Persamaan penelitian
- 4) Persamaan bunyi
- 5) Persamaan ucapan
- 6) Persamaan kombinasi unsur-unsur

Dengan melihat rumusan Undang-Undang tersebut, terlihat jelas maksud pembuat Undang-Undang bahwa Undang-Undang menganut doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik (sama serupa). Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup.

Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Dianggoro, 1997:34). Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain (Maulana, 1997:97). Pada masyarakat kita ada kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label minded*), apalagi kalau itu merek terkenal (Saleh, 1990:51).

Merek terkenal (*well-known mark*) adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung memberikan sentuhan keakraban dan sentuhan mitos kepada segala lapisan konsumen (Harahap, 1996:82). Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di sebutkan merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek.

Meskipun dalam Undang-Undang Merek telah merumuskan 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 yang mudah. Terlebih subyektifitas dan obyektifitas para pihak, seperti: kantor merek, pengadilan, pengacara, dan masyarakat bisa berbeda-beda (Marpaung, 1995:183). Fakta menunjukkan di Indonesia masih banyak terjadi praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek, baik merek setingkat level internasional maupun merek yang berada di level nasional. Bahwa sesungguhnya penggunaan merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek tersebut yang kita kenal dengan lisensi (Gautama, 1995:18).

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau pembajakan. Bahkan, mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional

maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara. Perlindungan merek terkenal secara Internasional telah diatur dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 6 bis Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut (Rizaldi, 2009:3):

- “(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be wellknown in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”*

Ayat (1) pasal ini ditentukan bahwa negara-negara peserta Konvensi Paris dapat secara *ex officio* (jika diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan negara mereka), atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka, yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap oleh instansi berwenang bahwa pendaftaran atau pemakaian merek itu sebagai merek yang terkenal di negara itu, serta dipakai untuk barang-barang yang sama/sejenis.

Ayat (2) ditentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan merek seperti itu, sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal

pendaftaran merek yang bersangkutan. Kemudian ditentukan pula bahwa negara-negara peserta konvensi dapat memastikan suatu jangka waktu di dalam mana permohonan larangan pemakaian harus diajukan. Akan tetapi dalam ayat (3) ditambahkan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk (*bad faith*). Ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris mengingatkan kita pada pentingnya sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek asli dan produk asli, khususnya merek-merek terkenal (Gautama, 1993:148).

Merek terkenal asing sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan (Kurnia, 2011:99). Keadaan seperti ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan enggannya investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan perlindungan memadai.

Tindakan-tindakan peniruan dari suatu merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Persaingan curang yang dilakukan pada sebuah

produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang merek yang mereknya lebih dulu terdaftar. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain, diantaranya (Kurniasih, 2008:2):

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran;
- b. Tidak mau menanggung risiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia salah satu yang di soroti adalah pemalsuan merek terkenal terhadap produk otomotif berupa knalpot yang merupakan bukan buatan pabrik asli pemilik atau pemegang merek. Yang banyak beredar di masyarakat seperti merek Yoshimura, Leovince, Austin Racing, Arrow dan SC Project. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsuan merek tidak hanya menipu dan merugikan

konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Seperti yang terjadi di media sosial, salah satu perusahaan asing di bidang otomotif bernama Austin Racing memberi peringatan kepada salah satu penjual knalpot palsu yang menggunakan merek mereka tanpa ijin terlebih dahulu dan menjualnya bebas di media sosial. Kasus pembajakan merek ini pernah terjadi di Indonesia, yakni yang terjadi pada kasus merek Yoshimura, dengan nomor putusan Nomor 94/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo Putusan No. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PRODUSEN KNALPOT PURBALINGGA).**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam melakukan jual-beli barang-barang palsu yang dapat dikenai sanksi;
2. Praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya celah untuk melakukan pelanggaran;
3. Maraknya peredaran barang palsu selain merugikan pemerintah (pajak), investor atau pemegang merek, dan pelaku sektor industri;

4. Banyaknya peredaran palsu disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum;
5. Tidak adanya tindakan khusus dari pemerintah dalam melindungi hak-hak pemegang merek;

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Penggunaan merek dagang yang dilakukan pihak bukan pemegang hak merupakan pelanggaran produksi maupun dipasarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Peredaran barang (knalpot) bermerek palsu yang ada di Indonesia terutama Kabupaten Purbalingga merugikan pemerintah maupun pemegang hak dari upaya pemalsuan barang terkenal asing yang beredar di masyarakat;
3. Masalah keaktifan pemegang hak merek untuk menegakan perlindungan hukum dari peredaran merek dagang palsu;
4. Perlu pengawasan dan penegakan hukum yang konkrit oleh pihak terkait untuk melakukan pembinaan hukum merek di Kabupaten Purbalingga untuk menekan angka pelanggaran merek terhadap perdagangan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing yang ditiru oleh produsen knalpot di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah di palsukan dan di gunakan tanpa izin?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus:

1.5.1. Tujuan Umum

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas pemegang merek dagang terkenal asing berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah di palsukan dan di gunakan tanpa izin.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam peredaran barang-barang palsu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan merek bagi pemegang merek.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pencegahan pelanggaran yang akan datang.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Purbalingga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam Merek Terkenal.
- b. Bagi pelaku usaha atau produsen dijadikan pedoman dan sumber ilmu pengetahuan agar dapat menggunakan dan mendaftarkan merek mereka sendiri.

- c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- d. Bagi pemegang merek dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pemegang merek itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga keaslian tulisan yang dibuat oleh penulis, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing. Dalam hal ini, penelitian lain hanya akan penulis paparkan inti dari penelitiannya saja, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan topik Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing tetapi memiliki substansi yang berbeda antara lain:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Rumusan Terdalam	Orisinalitas
1.	Irwansyah Ockap Halomon Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia	1. Pelanggaran merek adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak menggunakan merek atau tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek, indikasi-geografis atau indikasi asal-usul milik pihak lain, memperdagangkan dan atau jasa hasil pelanggaran tersebut. Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran merek adalah pendaftaran tanpa	1. Dasar hukum penelitian ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Irwansyah Ockap Halomon adalah ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

		<p>hak, pendaftaran tanpa hak disertai pemakaian, dan pemakaian tanpa hak.</p> <p>2. Pengaturan merek melalui UUM No. 15 Tahun 2001 sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya, akan tetapi belum dapat diterapkan secara optimal. Hal itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat di Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan HaKI, khususnya mengenai merek terkenal asing.</p> <p>3. Penegakan Hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing mengalami hambatan-hambatan diantaranya adanya keterbatasan informasi kepada masyarakat tentang adanya permohonan pendaftaran merek, kesulitan menemukan pelaku pelanggaran merek dan keterbatasan kemampuan baik dari segi informasi maupun sumber daya manusia, baik dari pemeriksa merek (Dirjen HaKI) maupun aparat Hukum.</p>	<p>2. Obyek penelitian mengenai peredaran knalpot palsu yang menggunakan merek terkenal asing tanpa izin pemegang merek, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Ockap Halomon adalah sepatu yang menggunakan merek "NIKE" palsu yang beredar luas di Indonesia.</p> <p>3. Jenis Penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis, penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undang atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Ockap Halomon adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa : buku-buku, jurnal, artikel baik dari koran maupun dari media elektronik.</p>
2.	Sekar Hayu Ediningtyas Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia Ditinjau dari	1. Perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing di pasar johan Semarang sudah berlaku efektif, namun karena bersifat delik aduan perlindungan merek belum maksimal karena tanpa	1. Obyek penelitian mengenai peredaran knalpot palsu yang menggunakan merek terkenal asing tanpa izin pemegang merek di Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sekar Hayu E. adalah barang

<p>Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi di Pasar Johar Semarang)</p>	<p>aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam pendistribusian barang ke pedagang dan peredaran barang palsu di pasar johar Semarang dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM Kota Semarang untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap produsen, pedagang dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang merek dalam melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat menanggulangi pelanggaran merek.</p> <p>2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Asing Terhadap Pemalsuan di pasar johar antara lain: Pengaturan Hukum karena delik aduan menghambat perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing sehingga menjadi celah peredaran barang palsu, penegak hukum yang kurang optimal dalam pengawasan dalam pendistribusian barang dari produsen ke pedagang oleh Disperindag Kota Semarang, sarana dan fasilitas yang kurang menjang karena belum adanya alat yang</p>	<p>yang menggunakan merek palsu beredar di Pasar Johar Kota Semarang.</p> <p>2. Dasar hukum penelitian ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Sekar Hayu E. adalah ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.</p>
--	---	--

		memudahkan atau mendeteksi suatu barang, lemahnya kesadaran pembeli untuk membeli barang yang berkualitas, dan keinginan menggunakan dan membeli merek asli yang tidak didukung dengan budget yang cukup.	
3	Muhammad Dany Setiawan 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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hukum merek di Indonesia adalah berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Secara khusus pengaturan tentang merek terkenal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan pada tahun 2001 sampai dengan saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 2. IKEA Swedia merupakan merek terkenal karena memenuhi 3 kriteria yang di atur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Merek, yaitu promosi yang gencar dan besar-besaran yang dilakukan merek IKEA baik pada media cetak maupun media elektronik, kemudian investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh IKEA, disertai bukti pendaftaran merek di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitian mengenai peredaran knalpot palsu yang menggunakan merek terkenal asing tanpa ijin pemegang merek, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Dany Setiawan adalah mengenai Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa. 2. Dasar hukum penelitian ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Dany Setiawan adalah ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 3. Jenis Penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis, penelitian yang di lakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undang atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Dany Setiawan adalah penelitian yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan

	<p>beberapa negara dimana IKEA Swedia saat ini mempunyai 364 toko yang tersebar di 46 Negara dan oleh sebab itu pengetahuan umum masyarakat mengenai merek IKEA dibidang usaha yang bersangkutan pun tinggi. Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum terhadap putusan Nomor: 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang mana IKEA Swedia sebagai pemilik sah merek “IKEA” telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya yaitu untuk kelas barang 20 pada tahun 2010 dan kelas barang 21 pada tahun 2006 serta dapat membuktikan bahwa IKEA Swedia merupakan perusahaan pemilik merek terkenal “IKEA”, selanjutnya IKEA Surabaya belum memiliki kepentingan dalam gugatannya dikarenakan pendaftaran merek “IKEA” yang dilakukan IKEA Surabaya belumlah di periksa oleh Dirjen HKI.</p>	<p>putusan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan berdasarkan dengan kenyataan hukum yang ada di masyarakat.</p>
--	--	--

(Sumber : Hasil penelitian yang telah di olah.)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh

Ini merupakan ajaran yang tertua. Persamaan merek harus ditegakkan di atas prinsip doktrin “*entireties similiari*” (Harahap, 1996:297). Yakni adanya persamaan yang menyeluruh antara satu merek dengan merek yang lain. Makna

persamaan yang menyeluruh menurut doktrin ini, harus meliputi “*semua faktor*” relevan.

Patokan untuk menentukan kualifikasi adanya persamaan secara menyeluruh, di tegakkan di atas asas “*perbandingan secara menyeluruh*” atau “*compared in their entirety*” (Harahap, 1996:297). Semua faktor harus mirip mengandung persamaan dalam arti :

- 1) Sangat sama betul atau “*veri similiar*”;
- 2) Penampilan dan perwujudan nyata-nyata sama (*actual appearance*).

Demikian tingginya tuntutan persamaan merek yang dianut doktrin “*entireties similar*”. Salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi, dianggap tidak ada persamaan. Yang terjadi ialah ketidaksamaan (*dissimilarity*). Memang demikian, yakni doktrin *entireties similar*, berbarengan langsung dengan asas “*presumption of dissimilarity*”. Dianggap tidak terwujud persamaan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi (Harahap, 1996:301).

2.2.2. Doktrin “*Identic*” atau “Sangat Mirip”

Teori ini melenturkan teori sebelumnya, yang terpenting diperhatikan adanya unsur sulit membedakan antara kedua barang tersebut dan barang-barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara (*are related in manner*) dan kondisi serta aktivitas dalam pemasaran atau disebut “*sufficiently related*” maupun “*closely related*”, sehingga menimbulkan keadaan “*likelihood confusion*” atau “*actual confusion*” yang menyesatkan masyarakat sebagai konsumen (Harahap, 1996:307).

Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan fleksibel, bahwa untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik.

Doktrin persamaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat dilihat dalam Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan, Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

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

Selanjutnya, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan, permohonan ditolak jika Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti tersebut di atas dipresentasikan dalam kata atau kalimat “persamaan pada pokoknya”, “persamaan pada keseluruhannya”, “merupakan tiruan” dan “menyerupai”. Undang-Undang Merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek, yaitu:

- 1) Persamaan bentuk
- 2) Persamaan komposisi atau penempatan
- 3) Persamaan penelitian
- 4) Persamaan bunyi
- 5) Persamaan ucapan
- 6) Persamaan kombinasi unsur-unsur

Dengan melihat rumusan Undang-Undang tersebut, terlihat jelas maksud pembuat Undang-Undang bahwa Undang-Undang menganut doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik (sama serupa). Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Merek

2.3.1.1. Pengertian Merek

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek dagang memiliki sejarah panjang. Menurut arkeolog di suatu tempat antara 5000 dan 4000 SM manusia primitif menggunakan tanda atau simbol untuk menandai mereka hewan atau properti untuk mengidentifikasi hak mereka. Pada zaman Romawi, adalah umum untuk tembikar untuk diberi dengan tanda. Orang-orang Romawi berhasil menggunakan cara-cara seperti itu untuk mengidentifikasi barang/produk milik mereka dan membedakannya dari yang lain. Saat ini, merek dagang digunakan dengan berbagai jenis barang dan jasa. Merek dagang memiliki bentuk kekayaan

intelektual yang berharga karena mereka telah terkait dengan kualitas dan harapan konsumen dalam suatu produk atau layanan (Schechter, 1955:127).

Suatu merek bagi produsen barang dan jasa sangat penting, karena berfungsi untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa yang berada dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal-usul dari barang tersebut.

Merek dagang telah lama digunakan oleh produsen dan pedagang untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa mereka dan untuk membedakan mereka dari barang dan jasa layanan yang dibuat atau dijual oleh orang lain. Fungsi ini mengidentifikasi sumber barang dan layanan secara historis menjadi elemen terpenting merek dagang. Merek dagang memainkan peran sentral dalam ekonomi dan merupakan subjek nasional hukum merek dagang di sebagian besar negara di dunia (Tam, 2011:26).

Perjanjian *TRIP's Agreement* ditentukan standar yang dapat dicapai oleh negara-negara peserta dalam memberikan pengertian merek. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) perjanjian *TRIP's Agreement*, yang berbunyi: (Christie & Gare, 2001:488)

“Any signs 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

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.”

Menurut perjanjian *TRIP's Agreement* daya pembeda dari sebuah merek adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan berdasarkan alasan-alasan tidak terdapatnya daya pembeda diatur dalam pasal 15 ayat (1) Perjanjian *TRIP's Agreement*. Perjanjian *TRIP's Agreement* mengakui dan memperbolehkan 2 (dua) metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek, yaitu pemakaian dan pendaftaran. Selain itu, Perjanjian *TRIP's Agreement* juga menentukan standar-standar minimum perlindungan yang harus dilaksanakan negara-negara anggota WTO di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang terpenting yaitu dua prinsip pokok: *National Treatment* dan *Most-Favoured Nation Treatment* (Purba, 2005:24).

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional (Utomo, 2010:209).

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan

pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya (Casavera, 2009:13).

Pada hakikatnya merek ada suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu merek haruslah mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain (Margono, 2011:47).

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Unsur-Unsur Merek yaitu :

1. Gambar

Gambar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, gambar yang tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut dan tidak boleh terlalu sederhana seperti titik, sehingga gambar dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo, dan secara visual langsung memancarkan identitas yang erat kaitannya daya pembeda.

2. Nama

Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan membuat bingung masyarakat, dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa pendaftaran merek akan ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal.

3. Kata

Kata dapat dijadikan sebagai merek jika mempunyai kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda dari merek lain yang meliputi berbagai bentuk, yaitu: a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah; b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda; c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga, seni dan sebagainya; d. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau beberapa kata. Semua kata umum dapat dijadikan sebagai merek, asalkan bersifat eksklusif dan memiliki daya pembeda.

4. Huruf

Sepanjang tidak rumit dan tidak sederhana. Huruf juga harus memiliki daya pembeda yang untuk dapat didaftarkan sebagai merek.

5. Angka

Jika hanya terdiri dari satu angka tidak diperbolehkan, angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda.

6. Susunan Warna

Merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna tanpa kombinasi unsur gambar, lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apasaja.

7. Merek

Kombinasi Merek yang terdiri dari gabungan unsur-unsur yang merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur.

Selain batasan juridis di atas, beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, diantaranya:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, dalam Firmansyah (2008:343) memberikan rumusan bahwa,
Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan , sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. R. Soekardono, dalam Firmansyah (2008:344) memberikan rumusan bahwa,
Merek adalah suatu tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

3. Harsono Adisumarto, dalam Adisumatro (1990:44) merumuskan bahwa, Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan 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.
4. Iur Soeryatin, dalam Saidin (2004:344) mengemukakan rumusnya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu,
Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
5. Soeryatin, dalam Soeryodiningrat (1975:30) merumuskan bahwa,
Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakannya dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut merek perusahaan.
6. OK. Saidin, dalam Saidin (2004:345) mengemukakan bahwa,
Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang

sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

2.3.1.2. Jenis Merek

Pasal 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 , merek dapat dibagi dalam (2) jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Merek Dagang (Pasal 1 butir 2)

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa (Pasal 1 butir 3)

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

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang membedakan pula tingkat derajat kemasyuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 (tiga) jenis yang dikenal oleh masyarakat, yaitu:

1. Merek Biasa

Merek biasa atau *normal mark* yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal. Merek normal tidak menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang rendah. Merek biasa bukan disebabkan oleh faktor kualitas yang rendah tetapi kemungkinan merek normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga menyebabkan pengenalan masyarakat kurang.

2. Merek Terkenal

Merek terkenal atau *well known-mark*. Merek terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan pengetahuan masyarakat mengenai suatu merek di dalam maupun di luar negeri.

3. Merek Termasyhur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai *famous mark*. *Famous mark* dan *well-known mark* pada umumnya susah dibedakan namun *famous mark* pemasarannya hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional, produksinya

hanya untuk golongan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal.

Merek di bagi menjadi tiga berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Merek dibedakan sebagai Merek Biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*), dan Merek Termasyhur (*famous marks*) (Harahap, 1996:34). Sebagai tanda yang dipakai pada kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa, merek dikenal dan memiliki tingkat pengakuan konsumen yang berbeda pada wilayah hukum suatu merek tertentu atau bidang tertentu dalam perdagangan atau industri. Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi adalah merek biasa.

Hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

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

Sedangkan istilah merek termasyhur (*famous marks*) tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek di negara kita akan tetapi keberadaannya seringkali berpengaruh dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek.

Beberapa negara juga memperlakukan merek termasyhur sebagai merek yang memiliki reputasi lebih tinggi daripada merek terkenal karena nama besarnya dan sangat terkenal, sebagaimana dikatakan oleh Peter K. Yu: (K. Yu, 2007: 11)

“Famous marks are traditionally considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection...”

Seringkali suatu merek terkenal harus terdaftar pada setidaknya negara asalnya agar mendapatkan perlindungan di negara lain, sedangkan merek termasyhur biasanya dilindungi tanpa perlu terdaftar di negara asalnya karena orang sudah sangat mengenalnya. Di sisi lain, merek terkenal dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar, sedangkan merek termasyhur dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa meskipun tidak masuk dalam daftar perlindungan. Merek termasyhur diakui sebagai merek yang tingkat reputasinya lebih tinggi daripada merek terkenal meskipun sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termasyhur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“*Paris Convention*”) dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“*TRIP’s Agreement*”). *Paris Convention* dan *TRIP’s Agreement* mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek

terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan *TRIP's Agreement*, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;

3. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
4. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
5. Nilai merek;
6. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the

Protection of Well-Known Marks menyatakan sebagai berikut:

“Determination of whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State

(1) [Factors for Consideration]

- (a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.*
- (b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:*
 - 1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
 - 2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
 - 3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
 - 4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
 - 5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
 - 6. the value associated with the mark.”*

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik

untuk masyarakat, merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi, sedangkan merek termasyhur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyhur tersebut.

2.3.1.3. Syarat dan Fungsi Merek

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut (Purwaningsih, 2005:10):

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai

pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat (*wellknown trademark*), tetapi tidak didaftarkan, akan tetap diberikan perlindungan hukum (Purwaningsih, 2005:11).

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut (Purwaningsih, 2005:11):

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi

produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Menurut P.D.D. Dermawan dalam Harahap (1996:44-45) fungsi merek ada tiga, yaitu:

1. 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;
2. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

2.3.1.4. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

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.

Syarat mutlak suatu merek agar dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan (Saidin,2004:348).

Menurut Suryodiningrat (1984:10), di seluruh dunia terdapat empat macam sistem pendaftaran merek :

1. Pendaftaran Tanpa Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu, menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonan telah dipenuhi.
2. Pendaftaran dengan Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu Merek yang didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam *trade journal* atau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.
3. Pendaftaran dengan Pengumuman Sementara.
4. Pendaftaran dengan Pemberitaan Terlebih Dahulu tentang adanya Merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 :

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan:
 - 1) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - 6) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

Hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut dan dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;

2. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
3. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
4. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
5. Tanda pembayaran biaya permohonan;
6. 20 (duapuluh) helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9X9 cm, minimal 2X2 cm;
7. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek (Administrasi)

Mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan minimum yaitu:

- a. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
- b. Label Merek; dan
- c. Bukti pembayaran biaya.

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi

kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan atau *filling date* yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

3. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka pengumuman permohonan berlangsung selama 2 (dua) bulan dan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama Negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

4. Keberatan dan Sanggahan

Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis kepada Menteri disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak.

Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan.

5. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substansif ini dilakukan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Dan segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka Menteri:

- a. Mendaftarkan Merek tersebut;
- b. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;

- c. Menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik,

Namun apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, Menteri menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Jika pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut dapat diterima, maka permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa:

”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.”

Jangka waktu perlindungan ini lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan *TRIP's* yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Berbeda dari Undang-Undang Merek yang baru ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan

tanggal berakhirnya perlindungan merek, hal ini dimaksud sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Kemudian pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek di setuju jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang :

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

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2.3.1.5. Perlindungan Hukum Merek

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. (<http://tesishukum.com>, di akses pada 26 Maret 2018, 22.15)

Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu sebagai identitas dari suatu produk atau suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama (Sembiring, 2002:32).

Rumusan perlindungan terhadap merek terkenal secara internasional diatur baik dalam ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris maupun Pasal 16 Perjanjian *TRIP's*. Pengaturan mengenai pengertian merek terkenal menurut pasal 16 ayat (2) Perjanjian *TRIP's* adalah berkaitan dengan pengetahuan atau pengenalan merek oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek. Pasal 2 *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks* 1999 menentukan merek terkenal dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan masyarakat, jangka waktu, luas cakupan dan wilayah penggunaan dan pengiklanan merek, perluasan tingkatan merek, dan nilai atas merek.

Perlindungan terhadap merek terkenal di negara-negara mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan pasal 16 Perjanjian *TRIP's*.

Pada tahun 1994, Indonesia ikut serta dalam WTO Agreement sekaligus juga menjadi peserta dalam Perjanjian *TRIP*'s. Keikutsertaan dalam Perjanjian *TRIP*'s merupakan bukti eksplisit bahwa sejak itu Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melindungi merek terkenal. Sejalan dengan itu, dalam rangka harmonisasi hukum nasional Indonesia supaya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perjanjian *TRIP*'s, pada tahun 1997 Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Paris. Dengan demikian, Indonesia kini secara eksplisit telah terikat oleh ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Sebelum Indonesia ikut serta dalam WTO Agreement, dalam praktiknya Pengadilan Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Dapat kita lihat dalam kasus *Trancho* (Putusan MARI No. 677K/Sip/1972). Kaidah yang digunakan oleh MA meskipun belum ada aturan hukum positif yang spesifik tentang perlindungan terhadap merek terkenal ialah bahwa hanya merek yang didaftarkan dengan itikad baik yang akan memperoleh perlindungan hukum. Kaidah yang dijadikan pegangan MA adalah : (Rizaldi, 2009:53)

“Khalayak ramai (baca: masyarakat) harus dilindungi dari barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik”.

2.3.1.6. Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan

tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya.

Akuisisi kepemilikan merek dagang memungkinkan pemilik merek dagang untuk melarang orang lain menggunakan atau mendaftarkan merek yang sama atau serupa, hanya pemilik merek dagang yang dapat menggunakan merek secara terus-menerus (Grinvald, 2010:14).

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan (Suryodiningrat,1981:66).

Pasal 10 ayat (2) Konvensi Paris di tentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dan ayat (3) menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi :

1. Praktik Peniruan Merek Dagang (*Trademark piracy*)

Berupaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well-known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan barang atau jasa yang terkenal.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang (*Counterfeiting*)

Berupaya dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul Merek (*Imitations of labels and packaging*).

Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu.

Sehubungan dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.

Pasal 100-101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Perbuatan pelanggaran secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
2. Perbuatan pelanggaran dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain,
3. Perbuatan pelanggaran merek menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi-geografis milik pihak lain,
4. Perbuatan pelanggaran merek dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang berketentuan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang pernah mengajukan pandangan atau keberatan tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum (Saidin,2004:395).

Pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun putusan pengadilan harus memiliki bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian dalam hukum dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus (Astarini,2009:20)

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Pengadilan Niaga merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

Di beberapa negara, konsumen tidak perlu berdiri untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek dagang. Sebaliknya, penggugat berusaha membangun sudut pandang konsumen yang relevan melalui survei dan pernyataan saksi, yang menurut pengadilan merupakan bukti langsung, meskipun hanya merupakan sampel kecil dari populasi konsumen yang relevan (Austin, 2004:69).

2.3.1.7. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Merek

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek ialah pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenisnya, berupa:

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

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Pasal 84 ayat (1) :

Selama masih dalam pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.

Pasal 84 ayat (2) :

Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan

bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan jerat hukum yang akan menimpa para pelaku disebutkan dalam Pasal 100-103 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 mengenai sanksi pidana, yaitu :

Pasal 100

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

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

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

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

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

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

Pihak ketiga dapat secara sah menggunakan merek yang dilindungi jika dia menerima otorisasi dari pemilik melalui pemberian lisensi atau penugasan. Sementara *TRIP's* membahas dua prosedur ini, itu tidak menyediakan seperangkat aturan lengkap tentang perizinan dan penugasan merek dagang, sehingga meninggalkan negara anggota secara relatif tidak terbatas dalam menentukan ruang lingkup aturan lisensi dan penugasan (Schmidt-Szalewski, 2000:22).

2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal Asing

2.3.2.1. Pengertian Merek Terkenal Asing

Pengertian merek terkenal dapat dijumpai dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai '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.

Hukum merek yang berlaku saat ini di negara kita, ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat

dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

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

Merek Terkenal (*Famous Mark*) adalah merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut (Hasibuan,2003:22).

Adapun yang dimaksud konsep merek terkenal mencakup dua pengertian yaitu: *well-known* dan *famous*. Meskipun pengertian keduanya seringkali diperlakukan sebagai sinonim, sebenarnya di antara keduanya terdapat suatu nuansa (perbedaan sangat tipis). Keterbatasan dalam ketersediaan kosakata bahasa Indonesia menyebabkan kedua konsep yang meskipun mirip, tetapi sebenarnya berbeda tersebut akhirnya hanya diwakili oleh satu istilah “terkenal”.

Terkait dengan pengertian merek terkenal, yurisprudensi Mahkamah Agung telah pula memberikan kriteria sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt./1991 tanggal 28 Nopember 1995, yang secara tegas telah memberikan

kriteria hukum sebagai berikut : “Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known Marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional, malahan sampai kepada batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak negara didunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas diluar negara asalnya.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt./1994 tanggal 3 Nopember 1995, yang memberikan kreteria hukum sebagai berikut, “Kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia.

Konsep merek terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6 bis Konvensi Paris (*Paris Convention or 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. Pembahasan mengenai merek terkenal dalam Pasal 6 bis Konvensi paris tersebut kemudian diadopsi *TRIP's*. Pasal 16 ayat (3) *TRIP's* membahas kriteria sifat

keterkenalan suatu merek, yaitu dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Pembahasan dalam Pasal 16 Ayat (3) *TRIP's* mengenai merek terkenal masih sederhana.

Organisasi WIPO melalui pembuatan persetujuan baru di bidang merek yang dirancang khusus bagi *Protection of Well Known Marks*. Persetujuan khusus dibuat untuk memberi jabaran rinci tentang merek terkenal saja. Di dalam rancangan persetujuan yang dirundingkan tersebut, setidaknya akan muncul dua norma baru, yaitu (Kesowo, 1988:17):

1. Upaya memperjelas *relevant sector of the public* (kalangan masyarakat tertentu) dalam kaitannya dengan merek terkenal dengan mengajukan identifikasi dalam dua unsur penentu:
 - a. Hanya terbatas pada kosumen potensial saja; dan
 - b. Jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang biasa dengan merek terkenal pada umumnya.
2. Upaya penentuan elemen untuk membangun pengertian merek terkenal yang meliputi 12 (dua belas) unsur, yaitu :
 - a. Jangka waktu, lingkup, dan wilayah penggunaan merek;
 - b. Tingkat daya pembeda;
 - c. Kualitas nama baik (*image*);
 - d. Luas sebaran pendaftaran di dunia;
 - e. Sifat eksklusifitas pendaftaran yang dimiliki;

- f. Tingkat eksklusifitas penggunaan di dunia;
- g. Nilai perdagangan dari merek yang bersangkutan di dunia;
- h. Rekor perlindungan hukum yang berhasil diraih;
- i. Hasil litigasi dalam penentuan terkenal tidaknya suatu merek;
- j. Intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.

2.3.2.2. Dasar Hukum Merek Terkenal Asing

Aturan hukum nasional Indonesia pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 :

“Permohonan (dalam hal ini pendaftaran merek) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis.” (Kurnia,2011:3)

Unsur-unsur tentang merek terkenal dalam WIPO *Joint Recommendation* dipergunakan baik oleh negara-negara anggota Konvensi Paris maupun negara-negara anggota WTO untuk menentukan keterkenalan merek di suatu negara. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 2 (2) (d) WIPO *Joint Recommendation*:

“*A member state may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.*”

Terjemahan bebasnya: Sebuah negara anggota dapat menentukan bahwa tanda adalah merek terkenal, bahkan jika tanda itu tidak dikenal atau, jika negara-negara anggota menerapkan huruf (c), diketahui, dalam setiap sektor yang relevan dari masyarakat Negara Anggota.

Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga Negara sendiri. Prinsip *National Treatment* atau prinsip asimilasi *Principle Of Assimilation* yaitu bahwa seseorang warga Negara dari suatu Negara peserta perjanjian akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara dimana mereka terdaftar (Djumhana dan Djubaedillah, 1999:129).

Perlindungan untuk merek dagang terkenal pertama kali muncul dalam Konvensi Paris tentang Properti Industri "*Paris Convention*" pada tahun 1925 sebagai Pasal 6 bis pada Konferensi Revisi di Den Haag. Versi terkini Pasal 6 bis (1) yaitu:

"The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods"

Menurut Pasal 6 bis (1), elemen-elemen berikut diperlukan dari pemilik merek asing untuk menang dalam kasus merek terkenal: (1) Merek asing adalah merek dagang yang sah; (2) Merek asing belum terdaftar sebelumnya (atau digunakan) di negara anggota di mana entitas lokal berusaha untuk mendaftar (atau menggunakan) merek; (3) Pendaftaran atau penggunaan tersebut melibatkan barang identik atau serupa yang merek dagang asingnya terdaftar atau digunakan di negara asal pemilik merek

asing; (4) Merek asing sudah dikenal di negara Anggota (Grinvald, 2010:19).

Prinsip perlakuan ini dimaksudkan untuk melindungi merek asing yang didaftarkan di Negara peserta Konvensi Paris termasuk Indonesia. Pasal 6 bis Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal tetapi diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara anggota, pengertian merek asing menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak didefinisikan secara pasti. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat diinterpretasikan mengenai pengertian merek asing yaitu merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Indonesia.

2.3.2.3. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional

Permohonan pendaftaran merek internasional di Indonesia di atur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu :

Pasal 52

(1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:

- a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

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

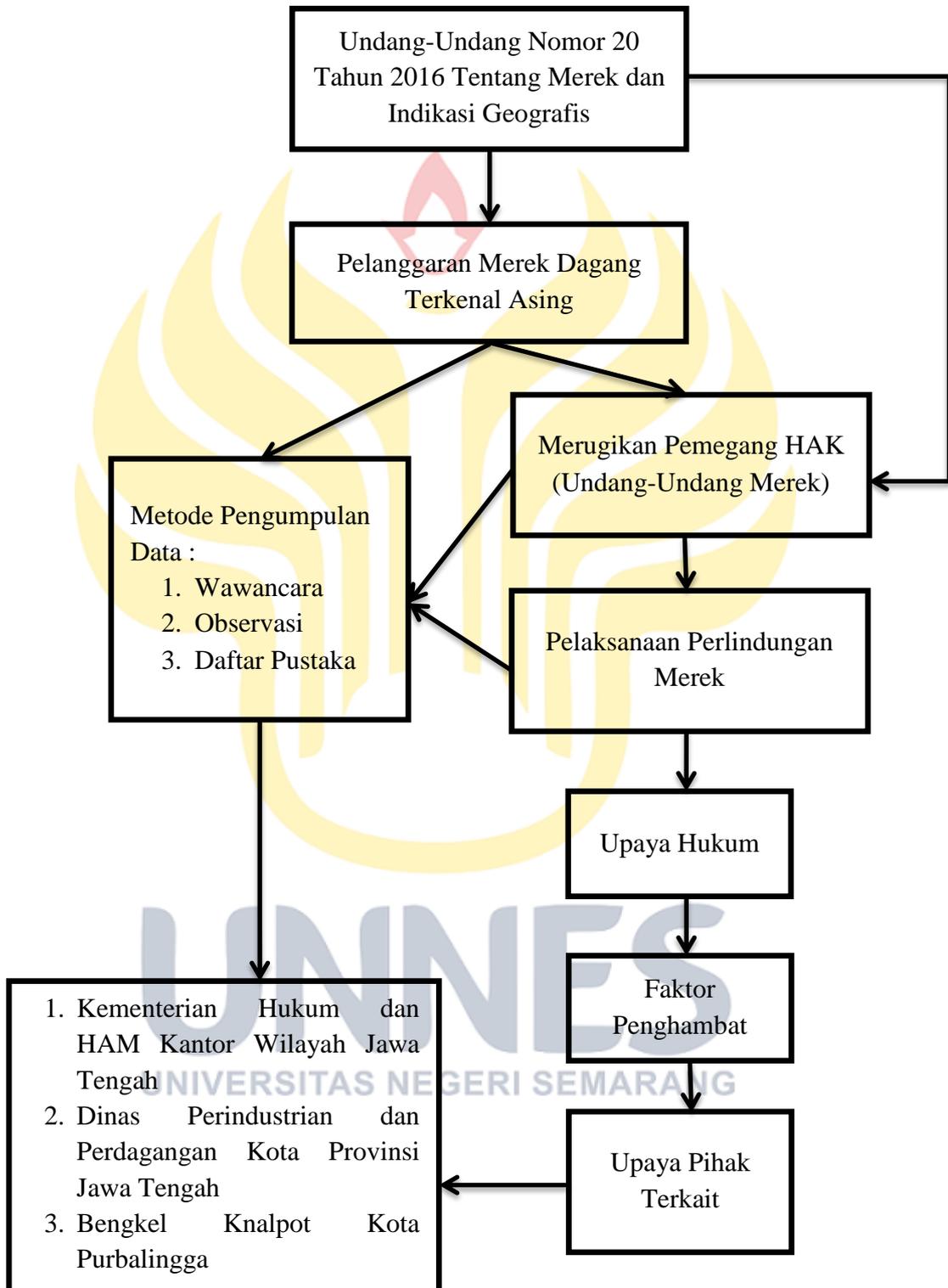
2.3.2.4. Praktek Pemalsuan Merek Dagang Asing

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Maka jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat dengan meniru atau menggandakan sifat atau wujud sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat yang aslinya.

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal (*well-known mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu (Saidin,2002:357).

2.4. Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dan sajikan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing masih belum berlaku efektif, karena bersifat delik aduan perlindungan merek belum maksimal karena tanpa aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam produksi dan pendistribusian barang ke pedagang dan peredaran barang bermerek palsu di wilayah Provinsi Jawa Tengah terutama Kabupaten Purbalingga dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap produsen, pedagang dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang merek dalam melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat menanggulangi pelanggaran merek.
2. Upaya hukum pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah di palsukan dan di gunakan tanpa izin atau termasuk

pelanggaran hak atas merek tidak di sebutkan secara langsung di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang penyelesaian sengketa merek yang dapat di lakukan dengan cara yaitu, gugatan pembatalan merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek, dan gugatan atas pelanggaran merek. Serta di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek yang dapat di lakukan dengan cara Arbitrase, Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi. Diperlukannya peran aktif dari pemegang hak atas merek dan kerjasama dengan pemerintah melalui kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelanggaran merek untuk melaporkan adanya pelanggaran merek karena sifatnya delik aduan.

5.2. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pembinaan

hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek serta pemerintah sebaiknya memiliki ketentuan khusus mengenai merek terkenal asing sehingga dapat lebih melindungi pemegang merek asing jika terjadi pelanggaran merek.

2. Penyebarluasan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing dalam kelancaran pembangunan, khususnya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional masih memerlukan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal itu akan memperbaiki citra bahwa kepastian dan penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain di Indonesia ada jaminan kepastian hukum yang mengatur dan sekaligus memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran merek khususnya merek terkenal asing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adisumatro, Harsono. (1990). *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Christie, Andrew & Gare, Stephen. (2001). *Blackstone's Statues on Intellectual Property*. London: Blackstone's Press.
- Damian, Eddy, dkk. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni.
- Dianggoro, Wiratmo. (1997). *Pembaharuan Undang-undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis.
- Firmansyah, Muhammad. (2008). *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Gautama, Sudargo. (1993). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1995). *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Eresco.
- Harahap, Yahya. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kurnia, Titon Slamet. (2011). *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maulana, Insan Budi. (1997). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Margono, Suyud. (2011). *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. (1995). *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purba, Achmad Zen Umar. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*. Bandung: PT Alumni.
- Purwaningsih, Endang. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Right Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rizaldi, Julius. (2009). *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT Alumni.
- Saidin, OK. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saleh, Ismail. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sembiring, Sentosa. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Bandung: Yrama Widya.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: UII Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soeryodiningrat, R.M. (1975). *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradya Paramitha.

Subekti. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Sutedi, Adrian. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

ARTIKEL DAN JURNAL ILMIAH :

Croze, Denis. (2000). *Protection of Well-Known Marks*. Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 5 No. 5 Mei 2000.

Hidayati, Nur. (2011). *Perlindungan Hukum Pada Merek yang Terdaftar*. Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3 Desember 2011.

Kesowo, Bambang. (1988). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Vol. 26 September 1988.

Khairandy, Ridwan. (1999). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 12 Juni 1999.

Mamahit, Jisia. (2013). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*. Lex Privatum, Vol. I No. 3 Juli 2013.

Marwiyah, Siti. (2010). *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni 2010.

Semaun, Syahriyah. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 1 Juli 2016.

Umami, Yurida Zakky. (2016). *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 9 No. 2 November 2016.

Qinghu, An. (2005). *Well-Known Marks & China's System of Well-Known Mark Protection*. Official Journal of the International Trademark Association, Vol. 95 No. 3 Mei-Juni 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

TRIP's (Trade Relation Aspects o Intellectual Property Right).

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.

WEBSITE :

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 22.15 WIB