

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG TELAH DI DAFTARKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Alvin Mulia Utama, Devica Rully Masrur
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
muliaalvin07@gmail.com

Abstrak

In the era of modern trade like now, the brand is an important thing in free trade as it is now. Protection of well-known brands is contained in Act Number 15 of Trademark and Act Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. But the fact is, there are still many trademark violations that occur in Indonesia. Research with the title "Protection of Famous Trademarks Registered in Indonesia Based on Law 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Analysis of Supreme Court Decision 1118_K_Pdt.Sus_HKI_2017)", which has the formulation of the problem of how to protect the K. BROTHER COSMETIK brand. which is the first famous trademark holder registered in Indonesia and how to analyze the Supreme Court Decision 1118_K_Pdt.Sus_HKI_2017 based on Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research uses the Normative Juridical method with the Law approach and also with the case approach. Data sources or legal materials used are primary legal material in the form of Number 15 of 2001 concerning Trademarks and Law Number 20 of 2016 concerning Geographical Marks and Indications, Paris Convention, Trips Agreement Secondary data sources in the form of text books which are the work or doctrines of the doctrines of leading scholars. And tertiary data sources include dictionaries, the internet, encyclopedias, and other sources. Based on research that has been done, it was concluded that Indonesia adheres to the first to file system where the registrant of the first mark is the legal holder of the mark and legal protection for the mark is contained in Law Number 20 of 2016, but the legal protection for the K. BROTHER COSMETIK brand is appropriate with the Act, but the pretexts of the decision of the Panel of Judges in several points are in accordance with the existing legal basis although there are also considerations that are not in accordance with the applicable legal basis.

Keywords: Intellectual Property Rights, Famous Trademark, K. BROTHER COSMETIK Trademark

Abstrak

Dalam era perdagangan modern seperti sekarang, merek merupakan merupakan suatu hal penting dalam perdagangan bebas seperti sekarang. Perlindungan terhadap merek terkenal terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun faktanya, masih banyak pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia Penelitian dengan judul “Perlindungan Terhadap Merek Terkenal yang Telah di Daftarkan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisa Putusan Mahkamah Agung 1118_K_Pdt.Sus_HKI_2017)”, yang memiliki rumusan masalah bagaimana perlindungan merek K. BROTHER COSMETIK. yang merupakan pemegang merek terkenal pertama yang lebih dahulu terdaftar di Indonesia dan bagaimana analisa Putusan Mahkamah Agung 1118_K_Pdt.Sus_HKI_2017 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan juga dengan pendekatan kasus. Sumber data atau bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Paris Convention*, *Trips Agreement* Sumber data sekunder berupa buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka. Dan sumber data tersier berupa kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa indonesia menganut sistem *first to file* dimana pendaftar merek pertama adalah pemegang sah merek tersebut dan perlindungan hukum atas merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun perlindungan hukum bagi merek K. BROTHER COSMETIK sudah sesuai dengan Undang-Undang, namun Dalih-dalih putusan Majelis Hakim dalam beberapa poin sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada meskipun terdapat pula pertimbangan yang tidak sesuai dasar hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek Terkenal, Merek K. BROTHER COSMETIK

Pendahuluan

Hak atau Hak atas kekayaan Intelektual merupakan suatu produk atau ruang lingkup dari hukum bisnis, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha dengan motif dari *entrepreneur* tersebut adalah untuk mendapat keuntungan tertentu. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni.(Abdul R Saliman, 2011)

Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besar mengadopsi dari ketentuan *Trade related aspects of intellectual Property Rights* (TRIPS) Agreement , dengan tidak mengesampingkan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian , yaitu : Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup : Paten ,desain industri, merek , desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis.

Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual. Istilah hak milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.(Harsono Adi Sumarto, 1990)

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk. Tetapi merek bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Hak atas merek diberikan hanya pada orang yang memang berhak, didalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak. Meski sifatnya tidak berwujud, Hak milik itu bersifat kebendaan yaitu mutlak/absolute dan *droit de suite* artinya hak yang mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak dan dapat dipertahankan kepada setiap orang. Dalam 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 nama baik, 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, dan kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.(Julius Rizaldi, 2009)

Pada saat produsen telah berhasil memproduksi barang atau jasa dengan merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena reputasi, kualitas, dan *image* serta telah dipasarkan secara luas baik nasional maupun internasional, sering kali produsen juga mendaftarkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa lain.

Permasalahan

Pembahasan pada penelitian ini akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Merek terkenal K. BROTHER COSMETIK milik perusahaan indonesia yang lebih dulu terdaftar ?
2. Bagaimana Analisa Hukum terhadap putusan 118_K_Pdt.Sus_HKI_2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis ?

Hasil dan Pembahasan

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karya manusia. *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “*Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.*”

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.(H. OK. Saidin, 2004)

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hak pemanfaatan ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena

izin (lisensi) dari pemiliknya.(Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)

Untuk memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda yang tidak berwujud (*immaterial*) seperti ditentukan dalam Pasal 503 KUH Perdata. Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaringan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan lain sebagainya. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak.(Harsono Adi Sumarto, 1990)

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Turunan (*Neighbouring Rights*). Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi:

1. Paten (*Patent*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*) merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada.(Masrur, 2018)

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.(Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua, 2011)

Dilihat secara historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di

jaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statue of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya Harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain.(D. Djumhana, Muhammad, 1993)

Kemudian pada tahun 1886 diadakanlah *Berne Convention* untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Kedua konvensi itu membentuk biro administratif yang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. *WIPO* menjadi badan khusus di bawah PBB yang menangani administrasi perjanjian multilateral mengenai Hak Kekayaan Intelektual

Pada masa itu, bidang Hak Kekayaan Intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten.

Peraturan perundangan HaKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet* Nomor 136 *Staatsblad* 1911 Nomor 313, *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912 dan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* 1912 Nomor 600.

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan Konvensi Bern 1886 menjadi *Auteurswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797.

Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan undang-undang Merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Undang-Undang Paten 1910 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia mereka, tepatnya pada tahun 1961, barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-

Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, diantaranya perjanjian *TRIP's*, Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Adapun Undang-Undang lain bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengertian Merek

Pengertian merek terkenal sampai saat ini belum memiliki definisi yang tetap, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai merek terkenal terkait definisi dan kriterianya. Suatu merek yang sudah menjadi merek terkenal memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga tercipta kemasyhuran dalam suatu merek tersebut. Berdasarkan tingkat sentuhan kemasyhuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Merek Biasa Merek biasa atau normal marks adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat sempit. Merek normal tidak menjadi incaran pengusaha untuk ditiru karena dianggap kurang memberi pancaran simbolis baik dari segi pemakaian maupun teknologi.
2. Merek terkenal atau *well-known mark* memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan menjadi idaman serta pilihan utama bagi semua konsumen. Lambangnya memiliki kekuatan yang menarik sehingga barang apapun yang berada dibawah merek itu memiliki ikatan mitos bagi segala lapisan konsumen.
3. Merek Termasyhur Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur atau *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 .(Kadir, 2001)

Definisi merek menurut para ahli:

1. Soedargo Gautama, merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda barang yang bersangkutan.
2. H.M.N Purwo Sutripto memberikan rumusan bahwa “merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga suatu tanda dapat dibedakan dengan lainnya yang sejenis.
3. Rahmi Jened, merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.(Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2004)

Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa”.(Insan Budi Mulia, 1999)

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran deklaratif, dimana sistem ini mengenal pemberian perlindungan kepada mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat empat fungsi merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yaitu:

1. Tanda pengenal yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk

- perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produknya sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika di perdagangan;
2. Sarana promosi dagang (*mean of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui media iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa;
 3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek saja, melainkan juga sebagai perlindungan jaminan mutu barang atau jasa kepada konsumen;
 4. Petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen. (Ari Purwadi Ari Purwadi, 1992)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan 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 dan ketertiban umum. Putusan pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan ke panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. (Agus Mardianto, 2010)

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita

Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dalam menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu iktikad tidak baik.

Permasalahan muncul ketika terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat (praktek) dimanamasih banyak pedagang yang menjual barang imitasi/kw/palsu, sedangkan dalam pasal 94 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dengan jelas tercantum bahwa “barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Tindakan, Terhadap, & Terkenal, 2013)

keterkenalan suatu merek sama halnya dengan sulitnya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Bahkan selama perundingan Putaran Uruguay di bidang *TRIPs* berlangsung hingga ditandatanganinya persetujuan pembentukan WTO, tidak satupun negara yang mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal. Oleh karenanya, kalau ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau akuinya terhadap pihak pihak lain, hal itu hanyalah semata mata adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan.

Merupakan Pasal 6bis Konvensi Paris yang menjadi dasar adanya perlindungan pengaturan merek terkenal. Akan tetapi Pasal 6 konvensi Paris pun tidak dapat memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal. Sehingga kriteria tersebut sepenuhnya diserahkan pada masing masing negara.

Merek Terkenal Menurut Peraturan Perundang – undangan Di Indonesia

Pada dasarnya peraturan mengenai merek di Indonesia sampe berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mendefinisikan merek terkenal secara konkrit. Apabila kita dapat kembali melihat sejarah mengenai peraturan merek di Indonesia, pengaturan mengenai “merek terkenal” sangatlah minim dan sangat bersifat abstrak. Kalau kita menelusuri pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1961 tentang Merek tentang Perusahaan dan Merek Perniagaan kita tidak akan menjumpai pendefinisian dari “merek terkenal”. Adalah suatu lampu yang terang ketika dikeluarkannya Keputusan Menti RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain yang memberikan kriteria apa yang dimaksud dengan merek terkenal:

Pasal 1 Keputusan Menti RI Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 berbunyi:

“Yang dimaksud merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik wilayah Indonesia maupun luar negeri”.

Untuk itu merek terkenal asing dapat di definisikan dengan merek terkenal yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Republik Indonesia yang telah menembus pasar Indonesia dan telah lama dikenal di Indonesia maupun di luar negeri. Namun keputusan tersebut hanyalah sebatas prefentif karna pada hakikatnya hanya akan menolak permintaan pendaftaran merek yang baru didaftarkan saja.(dan D. Djumhana, Muhammad, 1993)

Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, belum pula dapat mengakomodir pendefinisian merek terkenal. Undang-Undang ini sebatas merubah dan mengatur sistem pendaftaran merek sampai sanksi pidananya saja. Akan tetapi tidak membahas ataupun mengatur mengenai merek terkenal.

Tahun 1997, hadirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Undang-Undang ini memberikan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Dari sekian banyak penyempurnaan yang dilakukan, disebutkan mengenai perlindungan merek terkenal milik orang lain yang memunculkan suatu pengaturan mengenai itikad tidak baik, dimana seseorang tidak akan mendapat perlindungan hukum bilamana kedapatan suatu niat untuk membonceng keterkenalan nama baik merek terkenal milik orang lain. Berdasarkan Undang-Undang ini mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif dari pemilik mereknya, dan dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Perkembangan pengaturan mengenai merek terkenal kemudian dapat kita jumpai dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1). Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek. Kriteria merek terkenal adalah:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum. Masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi dibeberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut dibeberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak yang menjadi dasar penolakan”.

Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia tidak berubah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b hanyalah berganti tempat menjadi tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tetang Merek dan Indikasi Geografis.

Penjelasan Pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ialah:

1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek karna promosi yang gencar gencaran;
3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara;
4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia dan;
5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri akan tetapi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Dengan demikian pergantian Undang-Undang merek dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis lagi lagi tidak dapat mengakomodir pendefinisian merek terkenal, tetapi sebatas memberikan kriteria apa yang dimaksud oleh merek terkenal itu.

Perlindungan Merek Terkenal K. BROTHER yang Lebih Dahulu Terdaftar Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah terdaftar di Direktorat Jendal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu merek “K. BROTHER COSMETIK” yang dimiliki oleh KHO TJENG TJIAN dengan nomor pendaftaran IDM000462731

dan juga telah terdaftar di WIPO (*World Intellectual Property Organization*) pada tanggal 13 Mei 2015 dengan nomor pendaftaran D002012005213, kemudian sebuah perseroan yang berasal dari negara Thailand yang bernama J&K INTERNATURAL CO.LTD yang mengaku sebagai pemegang merek sah dari “K. BROTHER” yang telah terdaftar di beberapa negara ASIA TENGGARA, tidak setuju dengan terdaftar nya merek “K. BROTHER COSMETIK” milik KHO TJENG TJIAN, di karenakan pihak dari “K.BROTHER” ingin mendaftarkan merek miliknya di indonesia pada tanggal 9 November 2016 ke DIREKTORAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dengan nomor agenda D00201655489 kemudian di tolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “K. BROTHER COSMETIK” milik KHO TJENG TJIAN.

Bahwa selanjutnya pihak dari “K BROTHER” milik J&k INTERNATURAL CO.LTD mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat, pada tingkat pertama Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan terhadap termohon pembatalan merek yang di ajukan “K. BROTHER” menyatakan bahwa permohonan tersebut diterima karena pihak “K. BROTHER COSMETIK” di anggap mendaftarkan merek dengan itidak tidak baik dan telah membonceng ketenaran nama dari merek K. BROTHER milik Pengusaha dari Thailand, selanjutnya Pengadilan berakhir pada amar putusan 72/Pdt.Sus.HKI/Merek/2016/PN.Jkt.Pst.Kemudian pihak dari K. BROTHER COSMETIK mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan amar putusan Nomor 1118 K/Pdt.Sus-JKI/2017. Karena dalam tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak semua eksespi yang di keluaran pihak K. BROTHER COSMETIK milik KHO TJENG TJIAN yang pada akhirnya setelah Pengadilan berakhir langsung mengajukan Permohonan Kasasi untuk mempertahankan merek K. BROTHER COSMETIK.

Tidak terima atas hasil putusan yang di keluaran majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pihak K. BROTHER COSMETIK mengajukan kasasi ke mahkamah agung dengan maksud menjelaskan ketidak puasaan terhadap putusan yang di keluaran Pengadilan Niaga dan meminta pihak dari K. BROTHER menunjukan bukti-bukti jika mereknya adalah merek terkenal dan juga meminta menunjukan bukti sertifikat pendaftaran merek di beberapa negara ASIA TENGGARA. Hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 1118 K/Pdt.Sus-JKI/2017 menetapkan telah menolak permohonan kasasi dari pihak KHO

TJENG TJIAN pemilik merek K. BROTHER COSMETIK dan menyatakan bahwa pendaftaran merek K. BROTHER COSMETIK berdasarkan itikad tidak baik kemudian mempunya persamaan pada pokok nya secara keseluruhan dengan merek K.BROTHER karena merek K. BROTHER COSMETIK di anggap membonceng merek terkenal untuk kepentingan nya sendiri, agar merek nya tersebut bisa terkenal dengan cara yang tidak jujur.

Bahwa dalam fakta persidangan nya pihak dari K. BROTHER tidak bisa menunjukan semua bukti – bukti nya, merek K. BROTHER pun tidak terdaftar ke dalam WIPO dan juga tidak pernah melakukan promosi yang sangat gencar serta tidak ada nya pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut, jadi merek K. BROTHER di anggap tidak jelas keterkenalan merek nya berasal dari mana.

Pelindungan Merek Terkenal K. BROTHER COSMETIK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek & Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Suatu merek bagi produsen barang atau jasa sangatlah penting, karena berfungsi untuk membedakan barang atau jasa satu dengan yang lainnya dan berfungsi sebagai tanda untuk membedakan suatu merek satu sama lain, citra reputasi diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin banyak beragamnya barang dan jasa yang berada di pasaran melalui merek dapat di lihat kualitas dari merek tersebut.

Mengapa banyak industri memakai atau memanfaatkan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan menggunakan nama merek terkenal untuk menjual produk-produknya, salah satunya supaya agar diminati oleh banyak konsumen, selain itu merek yang di gunakan tidak perlu mengurus pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk melakukan promosi gencar-gencaran ke media cetak atau iklan – iklan. Mereka tidak perlu repot – repot untuk membentuk tim pengembangan produk, karena mereka tinggal meniru atau menjiplak produk milik merek yang sudah terkenal dan di pasaran secara diam – diam atau secara ilegal.

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek yang sudah ada dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari memakai nama merek terkenal, fakta di lapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga di dukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin mendapatkan barang yang bagus kualitasnya dengan harga yg murah. Oleh

karena itu suatu merek yang di miliki oleh suatu orang atau perusahaan jika di lihat dari sisi hukum harus adanya perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki dan hak atas merek yang dimiliki.

Sebelum membahas perlindungan hukum merek terkenal ataupun merek terkenal yang dimiliki seseorang atau perusahaan terlebih dahulu di jelaskan konsep atau perlindungan hukum. Dalam tahap perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang di berikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan atau badan hukum dengan pemerintah yang di anggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.

Dengan demikian perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya, dalam hal perlindungan hukum terhadap merek harus di lekatkan agar tidak ada kerugian yang timbul. (Metha Kurniawan, 2009) Karena kasus tersebut di periksa pada tahun 2012 pada hal ini hakim masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek, antara lain mengatur perlindungan merek terkenal sebagai berikut :

1. Pemegang merek pertama yang berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk merek nya sendiri.
2. Merek berhak mendapatkan perlindungan jika adanya investasi di beberapa negara di dunia yang di lakukan pemilik merek tersebut.
3. Merek bisa di beri perlindungan jika ada nya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut.
4. Merek bisa di beri perlindungan jika merek tersebut sudah sesuai dengan kriteria merek terkenal dan juga sudah terdaftar di *WIPO*.

Dalam kasus merek terkenal K. BROTHER COSMETIK upaya yang telah di lakukan untuk melindungi merek K. BROTHER COSMETIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga berdasarkan *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*) yaitu :

1. Merek K. BROTHER COSMETIK telah mendaftarkan merek nya lebih dahulu di Indonesia pada 7 Februari 2012 dan sebagai

pemegang lisensi resmi merek K. BROTHER COSMETIK di Indonesia.

2. Telah mendapatkan reputasi yang tinggi karena telah melakukan promosi yang gencar-gencaran ke media cetak untuk memasang iklan dan juga telah mengeluarkan biaya yang sangat besar atas promosi yang di lakukan.
3. Adanya pengetahuan di dalam masyarakat tentang merek K. BROTHER COSMETIK.
4. Merek K. BROTHER COSMETIK telah mendaftarkan merek nya ke *WIPO* pada tanggal 13 Mei 2012 dan sudah di akui nasional maupun Internasional.

Hal ini telah sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Dengan semua upaya yang di lakukan pihak K. BROTHER COSMETIK, pihak nya sudah mendapatkan perlindungan hukumn sejak pertama kali merek tersebut di daftarkan di Indonesia karena pihak nya mempunyai bukti-bukti kalau merek nya adalah merek terkenal.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap merek K. BROTHER COSMETIK di Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap merek tersebut dengan cara di berlakukannya suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis salah satu pasal dalam undang-undang ini telah menjelaskan perlindungan hukum terhadap merek yaitu ada di Pasal 35. Dalam pasal tersebut menjelaskan memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan oleh pemilik dengan jangka waktu yang sama. Pasal 35 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis menjelaskan bahwa “*Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat di perpanjang*”. Oleh karena itu, menurut penulis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Merek K. BROTHER COSMETIK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan bisa di perpanjang dengan jangka waktu yang sama seperti yang sudah di atur dalam undang-undang merek, jadi dapat dikatakan dalam kurun waktu tersebut ada hak atas merek yang di lindungi dimana hak tersebut merupakan hak untuk memakai merek tersebut, hak ekonomi dan hak dialihkan.

Penutup

Indonesia menganut sistem *first to file* yang merupakan prinsip yang di anut dalam perlindungan merek di Indonesia membuat siapaun baik perorangan ataupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek kelas dan jenis barang/jasa tertentu, di anggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Dalam perlindungan merek terkenal K. BROTHER COSMETIK mendapatkan perlindungan hukum kepada pemegang Merek dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan bisa di perpanjang dengan jangka waktu yang sama seperti yang sudah di atur dalam undang – undang merek, jadi dapat dikatakan dalam kurun waktu tersebut ada hak atas merek yang di lindungi dimana hak tersebut merupakan hak untuk memakai merek tersebut, hak ekonomi dan hak dialihkan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1118K/Pdt.Sus-HKI/2017, penulis berpendapat ada ketidak sesuaian sesuaian dengan pasal pasal 76 ayat 2 berbunyi “pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana di maksud ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri” karena pihak dari K. BROTHER tidak ada pengajuan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan merek K. BROTHER COSMETIK milik KHO TJENG TJIAN telah terdaftar di dalam WIPO dan sudah di anggap sebagai merek terkenal baik oleh nasional maupun Internasional sesuai dengan kriteria-kriteria merek yang telah di tentukan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan syarat-syarat prosuder pendaftaran merek dan juga ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur agar tidak menimbulkan masalah jika ada merek yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek alangkah baik nya masyarakat melihat daftar merek yang ada di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar kedepan nya tidak mempunyai persamaan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Daftar Pustaka

- Abdul R Saliman. (2011). *Hukum Bisnis untuk perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Agus Mardianto. (2010). *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*

(Vol.10 ed.). Jurnal Dinamika Hukum.

- Ari PurwadiAri Purwadi. (1992). *AspekHukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*. Yuridika,(Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua. (2011). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.
- Djumhana, Muhammad, dan D. (1993). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad, D. (1993). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. OK. Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Harsono Adi Sumarto. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Insan Budi Mulia. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Insan Budi Mulia.
- Julius Rizaldi. (2009). *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT Alumnii.
- Kadir, N. A. (2001). *PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK*. (15).
- Masrur, D. R. (2018). Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 53–67.
- Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex*

Jurnalica, 15.

Metha Kurniawan. (2009). *Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia*. Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. (2004). *Hak kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: PT.Pustaka Bani Quaraisy.

Tindakan, D., Terhadap, P., & Terkenal, M. (2013). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*. (15).