

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMEGANG MEREK YANG SAMA ANTARA STARBUCKS CORPORATION DAN PT. SUMATERA TOBACCO TRADING COMPANY DIKAJI DALAM PERSEKTIF PERUNDANG -UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia (saidin, 2015). Singkatan HKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Right* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum HKI terbagi dalam dua kategori yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri meliputi:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Desain Industri

- d. Desain tata letak sirkuit terpadu
- e. Rahasia dagang
- f. Indikasi geografis

Dari pengelompokan diatas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan kekayaan industri yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang HKI lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri (saidin, 2015).

HKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Tiga unsur penting dalam deskripsi tadi adalah: kemampuan intelektual manusia, kekayaan dan hak. Unsur manusia menempati urutan pertama, karena manusialah yang menjadi sumbernya (Siti Rrodiah, 2017). HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya (Donandi, 2019). HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum anglo saxon (*common law system*). Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan Hak

Kakayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak (Rongiyati, 2011).

Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Ardian, 2008). Pengertian *Intellectual Property Right* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property* (Donandi s.).

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooiewet* 1910 S.Nomor 33 yis S.11-33; S.22-54 mengenai hak paten. Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO). WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan.

Pengalihan Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 pasal 41, karena beberapa sebab:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diketahui saat melakukan pengalihan merger perusahaan terhadap merek terdaftar pasca merger seperti:

1. Sebelum pencatatan pengalihan hak atas merek dilaksanakan di Ditjen HKI, perusahaan yang baru tidak dapat mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran hak atas merek-merek yang dialihkan, tidak dapat mengajukan oposisi terhadap permohonan merek serupa yang diajukan pihak lain, atau mengajukan perpanjangan pendaftaran merek-merek yang dialihkan.
2. Menunda pencatatan pengalihan hak di Ditjen HKI dapat juga mengakibatkan penolakan permohonan pendaftaran merek apabila perusahaan baru hasil

merger mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek-merek yang dialihkan untuk barang atau jasa sejenis.

3. Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Syarat pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Ditjen HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan (dalam hal ini, perusahaan baru hasil merger) bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa (hidayat, 2021). Adapun persyaratan permohonan pencatatan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Hak, dengan legalisir notaris;
2. Fotocopy Sertifikat merek-merek yang dialihkan kepemilikannya;
3. Fotokopi Akta Pendirian Pemohon pencatatan (perusahaan baru), dengan legalisir notaris;
4. Fotocopy NPWP perusahaan baru.

Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia,

menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada. Pada tahun 1953, mulailah ada suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu persiapan Rancangan Undang-Undang Paten. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1954 dan Nomor J.G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten sambil menunggu adanya undang-undang tentang paten yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual.

1. Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis antara pelaku usaha. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan saja, tetapi juga kepada kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut sebagai pemenuhan kepentingan seluruh masyarakat. Setiap negara memiliki penekanan yang berbeda-beda terkait Hak Kekayaan Intelektualnya. Berbeda sistem hukum, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang dan negara bekas jajahan, dengan negara yang maju industrinya sangat berbeda pula cara pandang persoalan prinsip Hak Kekayaan Intelektual itu (Munandan Haris).

B. Merek

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk

membedakan asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain (Jened, 2000). Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (Jened, p. 2000).

Definisi merek kemudian disepakati dalam dunia internasional yaitu sebuah tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa yang membedakan dari para pesaingnya (Djubaedillah, 2012). Tanda untuk membedakan barang dan jasa satu dengan yang lain guna untuk memperkuat unsur pembeda kemudian di pertegas di pengertian merek di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 mengenai merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan/atau jasa.

Lalu tanda seperti apa yang mendapatkan perlindungan. Berdasarkan pengertian merek tersebut di atas dapat diketahui elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek, yaitu:

1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda, maka tanda itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek. Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka permohonan mereknya akan ditolak.

Merek sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sebagai tanda dengan daya pembeda, dengan kata lain merek tersebut harus memiliki penanda identitas atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan barang dan/atau jasa yang lainnya. Tanda dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek dapat dikategorikan menjadi:

1. *Inherently distinctives: eligible for immediate protection upon use.* (Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda, segera mendapat perlindungan melalui penggunaan);
2. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning).* (Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindungi hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua);
3. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use.* (Tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan).

Berdasarkan pengkategorian diatas dapat diketahui tanda dalam kaitannya dengan daya pembeda dikategorikan menjadi tiga yaitu,

Pertama tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan. Tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut. Konsumen mengerti fungsi merek untuk pembeda, sehingga ini menyangkut reaksi langsung dari konsumen terhadap tanda tersebut.

Kedua, tanda yang memiliki kemampuan untuk memiliki daya pembeda hanya setelah atas tanda tersebut ada pengembangan dari persepsi atau asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua (*capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning)*).

Ketiga, tanda yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan artinya harus selamanya ditolak pendaftarannya sebagai merek dan tidak akan pernah menikmati perlindungan hukum sebagai merek (*incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*).

1. Tanda pembeda inheren meliputi:

- a. *Fanciful words* (tanda khayalan) Merek yang dibentuk dari kata khayalan yang unik (*fanciful*). Kata ini dimulai dengan pertanyaan hukum “bagaimana orang merasakan merek berupa kata tersebut sebagai indikasi asal sumber

produk, lebih daripada sekadar untuk fungsi merek yang lain.” Dalam hal ini pengetahuan konsumen menyangkut latar belakang persaingan di antara merek. Contohnya, kodak untuk camera.

- b. *Arbitrary* (tanda yang berubah-ubah) Kata berubah-ubah yang secara kasatmata (*obvious*) bagi konsumen dan lawyer tidak memiliki kaitan dengan produknya secara inheren memiliki daya pembeda, contoh *apple* untuk *computer*, *golf* dan *jaguar* untuk mobil.
- c. *Suggestive* (tanda yang memberi kesan) Merek yang bermaksud memberikan kesan (*suggestive*) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menerjemahkan informasi yang disampaikan melalui merek dan kebutuhan pesaing untuk menggunakan kata yang sama, contohnya, *world book* untuk *encyclopediay*.

2. Tanda secondary meaning mencakup tanda yang bersifat:

a. *Descriptive*

Merek yang menggambarkan produknya (*descriptive*), meski tidak secara inheren memiliki daya pembeda dapat menjadi memiliki daya pembeda sebagai hasil penggunaan dan perspektif konsumen akan terarah pada asal produsen barang dan/atau jasa tersebut.

b. *Deceptive misdescriptive*

Merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang keliru (*misdescriptive*) tentang karakter, kualitas, fungsi komposisi atau penggunaan

produk atau bahkan dengan tata bahasa yang salah, masih dapat didaftar dengan membangun secondary meaning mengakibatkan konsumen percaya bahwa merek tersebut menggambarkan produknya.

c. Nama pribadi (*personal name*)

Meski dalam beberapa hal daya pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun secondary meaning melalui penggunaan.

3. Tanda tanpa daya pembeda meliputi,

a. *Generic term*

Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya.

b. *Deceptive*

Adapula merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan dari produk.

c. *Geographically deceptively misdescriptive*

Merek yang menyesatkan secara geografis, contohnya produk buatan Indonesia yang diberikan labuhi label negara lain.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut (Cordier, 2019):

1. Merek Dagang, merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif, merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Kemampuan sebuah merek untuk membedakan dirinya dari barang dan/atau jasa yang lain inilah, kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan perlindungan merek. Tanpa ada perlindungan atas karya intelektual, semangat untuk menghasilkan karya intelektual akan memudar karena secara alamiah, manusia membutuhkan pengakuan atas karya yang dihasilkan.

Perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Di Indonesia mengenal sistem konstitutif, penggunaan sistem tersebut dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum. Sistem konstitutif mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapat perlindungan, sistem ini juga dikenal dengan sistem *first to file*. Orang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek yang akan mendapatkan perlindungan merek. Dengan demikian sistem konstitutif menunjukkan agar masyarakat yang harus aktif untuk mendaftarkan mereknya.

Berkaitan dengan sistem pendaftaran merek setelah pemilik mendaftarkan

mereknya maka akan melahirkan suatu hak. Hak tersebut adalah hak atas merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya tentu akan mendapat perlindungan merek, lalu mengapa pemilik merek yang mempunyai perlindungan merek memiliki pula ke eksklusifitas terhadap merek. Munculnya hak atas merek tersebut yang akan membuat pemilik merek mendapatkan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) yang diberikan oleh negara. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Keeksklusifitas yang nantinya akan digunakan oleh pemilik merek terdaftar untuk mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain.

Kenapa perlindungan merek dibutuhkan. Seperti halnya diuraikan diatas, merek merupakan karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama.

Perlindungan kekayaan intelektual atas sebuah merek dimaksudkan untuk

memberikan imbalan atas investasi yang telah dilakukan. Perlindungan merek juga dapat menjauhkan seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Berpijak dari pada itu, maka UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga telah menyediakan perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu / peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan / meniru diperdagangkan di pasaran. Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 –102 Undang-Undang Merek (Putra, 2018).

Penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping pula bakat, dan juga uang untuk membiayainya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengkopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas. Kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun sebuah reputasi. Serta tentu saja perlindungan merek dibutuhkan agar pemilik merek mendapat hak eksklusif dari mereknya.

C. Merek Terkenal

Pada hakikatnya merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi dan memiliki daya tarik besar pada masyarakat yang berhasil diperoleh suatu merek tersebut. Karena kemampuan pemilik atau pemegang atas merek untuk

menyakinkan konsumen akan jaminan kualitas dari produk yang dikeluarkan oleh mereka.

Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menyatakan bahwa: “Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”

Pengertian Merek terkenal dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal (*well known trade marks*). Berdasarkan keputusan ini, merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia dan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, yaitu yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah 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.

Selanjutnya definisi merek terkenal juga terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02- HC.01.01 Tahun 1987, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu, dari Pasal ini dapat dilihat 2 (dua) unsur yang mengakibatkan suatu merek dengan jenis barang tertentu dianggap sebagai merek terkenal yaitu, 1) telah

lama dikenal, dan 2) dipakai di Indonesia”. Selain itu, keterkenalan suatu merek atas dasar adanya pendaftaran merek di berbagai negara didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1486 K/Pdt/1991 bertanggal 28 Nopember 1995 memberikan kriteria hukum tentang merek terkenal, yakni: “Suatu merek termasuk dalam pengertian *well known mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional membuka sampai batasbatas transnasional; karena apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tertanggal 3 November 1995 menyebutkan: “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 batasbatas nasional dan regional sehingga merek tersebut telah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.” Dengan demikian, untuk menentukan dan mendefinisikan suatu merek adalah merek terkenal atau merek biasa maka diserahkan kepada Hakim atau pengadilan untuk memberikan penilaian dalam penyelesaian sengketa merek.

Merek terkenal tidak diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2016 namun pengaturan merek terkenal dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang menyatakan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan: Merek terkenal milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam Penjelasannya, dikatakan bahwa penolakan tersebut 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.

Menurut penjelasan tersebut, sebuah merek untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dikatakan terkenal apabila:

- a. Melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Secara internasional, merek terkenal diatur pada Pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi kedalam Perjanjian TRIPs melalui Pasal 16 ayat (2) dan (3). Pasal 6 bis Konvensi Paris menetapkan bahwa Konvensi Paris mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang

penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan merek terkenal. Alasannya, peniruan seperti ini berpotensi menciptakan kebingungan atau ketersesatan konsumen terkait dengan barang yang sama dan serupa.

Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs menegaskan Pasal 6 Konvensi Paris harus diterapkan secara sama untuk bidang jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal, negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut dalam sektor terkait dari masyarakat, termasuk pengetahuan di negara tersebut yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan.

Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs menegaskan Pasal 6 bis Konvensi Paris harus diterapkan secara sama untuk barang atau jasa yang tidak sejenis untuk merek terdaftar. Penggunaan merek tersebut dalam kaitannya barang atau jasa akan menunjukkan hubungan antara pemilik merek terdaftar, sepanjang merek terdaftar dirugikan dengan penggunaan tersebut.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) telah mengeluarkan pedoman (*guidelines*) yang disepakati di dalam Pasal 2 *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang berkenaan dengan faktor faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Menurut pedoman ini, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini (Amrikasari, 2022):

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor publik yang relevan dengan masyarakat;
- b. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;

- c. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;
- d. Durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;
- e. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek terkenal;
- f. Nilai merek.

Dalam perjanjian internasional merek terkenal juga dilindungi oleh berbagai perjanjian yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal apalagi jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan bagi merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang dan/atau jasa merek terkait dan dapat menyebabkan kebingungan dalam penggunaannya.

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bagi merek terkenal juga dapat diberikan bagi barang dan/atau jasa yang berbeda jika terdapat kemungkinan pemilik merek terkenal tersebut akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh adanya kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bagi merek terkenal juga dapat diberikan bagi barang dan/atau jasa yang berbeda jika terdapat kemungkinan pemilik merek terkenal tersebut akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh adanya kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap 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 dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

Article 6 bis Paris Convention menetapkan bahwa negara-negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu produksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan. Suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang terkenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi dan digunakan untuk produk yang identik atau yang mirip.

Aturan ini juga berlaku jika produksi dari suatu merek yang dikenal atau suatu tiruan menyebabkan kebingungan. Jangka waktu untuk pembatalan merek tersebut di atas negara anggota konvensi adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Namun tidak ada batas waktu dalam permintaan pembatalan merek apabila merek tersebut didaftarkan atau digunakan dengan itikad tidak baik. Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi. Reputasi

tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (Rakmita Desmayanti).

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM, Fathlurachman menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai merek terkenal. Akan tetapi, belum merumuskan kriteria merek terkenal secara spesifik. Oleh karena itu, pemerintah membuat sembilan kriteria untuk melihat bahwa sebuah merek dikategorikan sebagai merek terkenal atau bukan. Kriteria tersebut kemudian disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Apabila sebagian besar masyarakat telah mengetahui suatu merek, maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal;
- b. Mengenai volume penjualan;
- c. Pasar-pasar dari merek tersebut, suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut sudah beredar di berbagai tempat di wilayah Indonesia;
- d. Jangkauan dari suatu merek;
- e. Mengenai jangka waktu suatu merek. Apabila suatu merek sudah lama beredar di masyarakat, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;

- f. Mengenai intensitas biaya produksi merek, dalam hal kaitannya dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk promosi terhadap suatu merek;
- g. Merek tersebut dimohonkan dimana saja. Semakin tinggi angka permohonan terhadap suatu merek, maka merek tersebut juga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal karena juga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat;
- h. Mengenai tingkat keberhasilan, penegakan hukum khususnya mengenai pengakuan terhadap suatu merek;
- i. Mengenai nilai yang melekat pada suatu merek. Nilai ini dapat dilihat berdasarkan reputasi atas suatu merek tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pada perubahan yang ketiga Undang-Undang Merek, terjadi perubahan ukuran suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) dapat dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 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 terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas 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.”

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Di dalam pada Pasal 21 (1) huruf c dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPS (The World Trade Organization's TRIPS Agreement)*.